

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: ja

ZPO §§ 91, 306, 580; PatG § 13

Magnetbohrständer II

- a) Verzichtet der Kläger nach der Nichtigerklärung des Klagepatents auf die wegen dessen Verletzung erhobenen Ansprüche, so hat der Beklagte auch dann keinen Anspruch auf eine Sachentscheidung, wenn noch über die Kosten hinsichtlich rechtskräftig erledigter Teile des Rechtsstreit zu entscheiden ist (Ergänzung zu BGHZ 49, 213).
- b) Bei der Entscheidung über Kosten, die rechtskräftig erledigte Teile des Rechtsstreits betreffen, ist das Bestehen eines Restitutionsgrundes hinsichtlich der rechtskräftigen Teilentscheidung nicht zu berücksichtigen.

BGH, Urt. v. 11. Dezember 1979 - X ZR 49/74 - OLG Düsseldorf
LG Düsseldorf

BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 49/74

URTEIL

Verkündet am
11. Dezember 1979
[REDACTED],
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der M [REDACTED] Gesellschaft mit beschränkter Haftung,
G [REDACTED] bei H [REDACTED], gesetzlich vertreten durch ihren
Geschäftsführer, den Ingenieur Hans J [REDACTED], G [REDACTED]-
[REDACTED], E [REDACTED],

Beklagten und Revisionsklägerin,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

gegen

die E [REDACTED] M [REDACTED] C [REDACTED], [REDACTED] S [REDACTED] W [REDACTED]
Avenue, G [REDACTED] C [REDACTED], California, Vereinigte Staaten
von Amerika, gesetzlich vertreten durch ihren Vorsitzen-
den John E [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. [REDACTED] -

- 2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 11. Dezember 1979 durch die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Dr. Hesse, Brodeßer und von Albert

für Recht erkannt:

Unter Zurückweisung des weitergehenden Rechtsmittels wird auf die Revision der Beklagten das Teilurteil des 2. Zivilsenats des Oberlandesgerichts Düsseldorf vom 3. Mai 1974 aufgehoben.

Die Anschlußberufung der Klägerin gegen das Urteil der 4. Zivilkammer des Landgerichts Düsseldorf vom 7. November 1963 wird unter Abweisung der damit erhobenen Ansprüche zurückgewiesen.

Von den Kosten des Revisionsverfahrens Ia ZR 115/64 tragen die Klägerin drei Achtel, die Beklagte fünf Achtel.

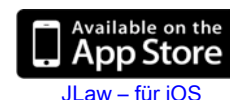
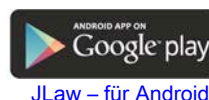
Von den Kosten des Revisionsverfahrens X ZR 45/70 tragen die Klägerin drei Fünftel, die Beklagte zwei Fünftel.

Die durch die Erhebung der Einrede der mangelnden Prozeßkostensicherheit entstandenen Mehrkosten in diesem Revisionsverfahren hat die Beklagte zu tragen; von den weiteren Kosten dieses Revisionsverfahrens tragen die Klägerin zwei Drittel, die Beklagte ein Drittel.

Von Rechts wegen



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



Tatbestand

Die Klägerin war Inhaberin des im Laufe des Revisionsverfahrens rechtskräftig für nichtig erklärten Patents 1 128 257, das ein Bohrmaschinengestell betraf (vgl. Urteil des Senats vom 1. März 1979 - X ZR 7/76 - GRUR 1979, 621 - Magnetbohrständer). Sie hat die Beklagte sowie deren früheren Geschäftsführer Dipl.-Ing. Alfred H. [REDACTED] bereits wegen Verletzung der am 19. April 1962 bekanntgemachten Patentanmeldung B 46 [REDACTED] Ib/49a in Anspruch genommen. Sie hat zunächst zwei Ausführungsformen eines Bohrmaschinengestells (Ax 1 und Ax 2) als patentverletzend angegriffen.

Das Landgericht hat die Beklagte und ihren Geschäftsführer antragsgemäß verurteilt (Urteil vom 7. November 1963). Diese haben das Urteil mit der Berufung angefochten. Nach dem am 9. November 1963 eingetretenen Tode des Geschäftsführers Hinrichs hat das Berufungsgericht den Rechtsstreit, soweit er daran beteiligt war, ausgesetzt. Durch Teilurteil vom 23. Oktober 1964 hat es sodann die Berufung der Beklagten zurückgewiesen. Dabei hat es - außer der Entscheidung über die Berufung des Geschäftsführers Hinrichs - die Kostenentscheidung insgesamt dem Schlußurteil vorbehalten.

Auf die Revision der Beklagten hat der erkennende Senat das Urteil des Berufungsgerichts aufgehoben und die Sache an dieses zurückverwiesen, weil unterdessen das Patent auf einen im Vergleich zu der bekanntgemachten Anmeldung eingeschränkten Gegenstand erteilt worden war. Dem Berufungsgericht ist dabei auch die Entscheidung über die Kosten der Revision übertragen worden (Urteil vom 2. März 1967 - Ia ZR 115/64).

Die Klägerin hat sodann vor dem Oberlandesgericht eine weitere Ausführungsform (Ax 3) mit der im Wege der Anschlußberufung erweiterten Klage angegriffen, die erweiterte Klage jedoch nur gegen die Beklagte - nicht gegen den Geschäftsführer, seine Erben oder seinen Amtsnachfolger - gerichtet. Im Termin vom 7. Juni 1968 hat die Beklagte bezüglich der Ausführungsform Ax 1 eine Unterlassungsverpflichtung erklärt. Die Klägerin hat diese Erklärung angenommen. Beide Parteien haben sodann den Rechtsstreit "insoweit" für erledigt erklärt und widerstreitende Kostenanträge gestellt. Durch Teilurteil vom 12. Juni 1970 hat das Berufungsgericht die Klage gegen die Beklagte, soweit sie nicht in der Hauptsache erledigt war, abgewiesen. Diese Abweisung bezog sich auf die Ausführungsformen Ax 2 und Ax 3 in vollem Umfange, auf die Ausführungsform Ax 1 nur wegen der nicht erledigten Schadenersatz- und Rechnungslegungsansprüche. Das Berufungsgericht hat der Klägerin die Kosten der Revision auferlegt, die weitere Kostenentscheidung dagegen dem Schlußurteil vorbehalten.

Auf die Revision der Klägerin hat der erkennende Senat durch Urteil vom 24. Mai 1973 - X ZR 45/70 - die Beklagte wegen der Ausführungsform Ax 2 antragsgemäß verurteilt und die Revision der Klägerin gegen die Abweisung der Anträge auf Rechnungslegung und Feststellung der Ersatzpflicht wegen der Ausführungsform Ax 1 zurückgewiesen; ferner hat er das Teilurteil wegen der Ausführungsform Ax 3 abermals aufgehoben und den Rechtsstreit im Umfange der Aufhebung an das Berufungsgericht zurückverwiesen, dem er auch die Entscheidung über die Kosten des zweiten Revisionsverfahrens übertragen hat.

Das Berufungsgericht hat durch Teilurteil vom 3. Mai 1974 der Klage hinsichtlich der Ausführungsform Ax 3 stattgegeben. Von den Kosten des ersten Revisionsverfahrens hat es der Klägerin ein Drittel, von denen des zweiten Revisionsverfahrens ein Neuntel, die weiteren Revisionskosten der Beklagten auferlegt.

Mit der hiergegen gerichteten Revision verfolgt die Beklagte ihr Begehren auf Klagabweisung wegen der Ausführungsform Ax 3 weiter. Die Klägerin hat demgegenüber Antrag auf Zurückweisung der Revision angekündigt.

Im Verlaufe des Revisionsrechtszuges hat die Klägerin eine Änderung ihres Firmennamens und ihres Firmensitzes angezeigt. Die Beklagte hat daraufhin die Einrede mangelnder Sicherheit für die Prozeßkosten der Revisionsinstanz erhoben. In dem zur abgesonderten Verhandlung hierüber anberaumten Termin vor dem Senat hat sie diese Einrede jedoch nicht aufrechterhalten.

Nach der Nichtigerklärung des Klagepatents hat die Beklagte gebeten, die Klägerin aufzufordern, sich zu erklären, ob die Klage zurückgenommen werde.

In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin erklärt, sie nehme die Klage zurück, soweit dies nach dem Gesetz noch möglich sei, und verzichte, soweit über die Klage noch nicht rechtskräftig entschieden worden sei, auf die Geltendmachung jeglicher Ansprüche für Vergangenheit und Zukunft gegen die Beklagte. Die Beklagte hat die Einwilligung in die Klagerücknahme verweigert. Sie beantragt, durch Sachurteil

das angefochtene Urteil aufzuheben und die Anschlußberufung der Klägerin gegen das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 7. November 1963 unter Abweisung der Klageerweiterung zurückzuweisen,

hilfsweise, diese Rechtsfolgen durch Verzichtsurteil auszusprechen. Ferner beantragt sie,

der Klägerin die gesamten Kosten des Verfahrens, einschließlich der Kosten des in der Hauptsache erledigten Teils und der durch das Senatsurteil vom 24. Mai 1973 ausgesprochenen Verurteilung aufzuerlegen.

Die Beklagte beantragt,

den auf den Erlaß einer Sachentscheidung gerichteten Antrag als unzulässig abzuweisen,
die hierdurch entstehenden Mehrkosten der Beklagten aufzuerlegen,
ferner der Beklagten die auf den erledigten Teil des Rechtsstreits entfallenden Kosten sowie die durch die Erhebung der Einrede mangelnder Prozeßkostensicherheit entstandenen Mehrkosten aufzuerlegen.

Zu dem Antrag auf Erlaß eines Verzichtsurteils stellt die Klägerin keinen Antrag. Sie bezweifelt, daß in diesem Verfahren über solche Kosten eine Entscheidung zu ihrem Nachteil ergehen könne, die sich auf Teile des

Rechtsstreits beziehen, wegen der die Beklagte rechtskräftig verurteilt worden ist.

Entscheidungsgründe

I. Das angefochtene Urteil betrifft, soweit es in der Hauptsache entschieden hat, lediglich die gegen die Beklagte gerichteten Anträge, die sich auf die Ausführungsform Ax 3 beziehen.

II. Die Klage wegen des in die Revisionsinstanz gelangten Teiles der Hauptsache ist nicht wirksam zurückgenommen worden. Die Rücknahme der Klage bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Einwilligung der Beklagten (§ 269 Abs. 1 ZPO). Die Beklagte hat jedoch der Klagerücknahme ausdrücklich widersprochen. Eine vorweggenommene Einwilligung in die Klagerücknahme ist auch nicht in der in dem Schriftsatz der Beklagten vom 2. März 1979 enthaltenen Aufforderung zu sehen, die Klägerin möge sich über eine Klagerücknahme erklären. Die Beklagte hat mit dieser Aufforderung nicht zu erkennen gegeben, daß sie in eine etwaige Klagerücknahme im voraus einwilligen wolle. Ihre Aufforderung zielte lediglich darauf ab, die Klägerin zu einer Erklärung über die Klagerücknahme zu veranlassen. Daß die Beklagte einer Klagerücknahme zustimmen werde, war ihrer Aufforderung an die Klägerin nicht zu entnehmen. Es spricht nichts dafür, daß sich die Beklagte durch ihre Aufforderung bereits der Möglichkeit begeben wollte, zu entscheiden, ob sie der Klagerücknahme zustimmen oder auf einer Sachentscheidung bestehen wolle.

Zu Unrecht stellt die Klägerin ein Rechtsschutzinteresse der Beklagten an einer Entscheidung in Abrede. Die gesetzliche Regelung des § 269 ZPO beruht darauf, daß der in einen Rechtsstreit verwickelte Beklagte einen Anspruch auf eine Entscheidung des Streits hat und daß ihn die Klagerücknahme nicht vor wiederholter Inanspruchnahme schützt. Der Begründung eines darüber hinausgehenden weiteren Rechtsschutzinteresses bedarf es nicht.

III. Die Beklagte hat indessen keinen Anspruch auf Erlaß eines Sachurteils. Nachdem die Klägerin auf die Ansprüche, die noch Gegenstand des Revisionsverfahrens sind, verzichtet hat, ist sie darauf beschränkt, eine Abweisung der Klageansprüche allein auf Grund des Verzichts zu beantragen. Wegen der Tragweite eines solchen Verzichtsurteils hat die Beklagte kein Rechtsschutzinteresse an einer Entscheidung, durch die die Klage auf Grund sachlicher Prüfung abgewiesen wird (BGHZ 49, 213, 216/217; für den ähnlichen Fall des Anerkenntnisses vgl. BGHZ 10, 333, 336). Die Beklagte kann zur Begründung eines solchen Rechtsschutzinteresses auch nicht mit Erfolg anführen. allein eine Sachentscheidung eröffne ihr, anders als ein Verzichtsurteil, die Möglichkeit, eine Kostenentscheidung unter Berücksichtigung der Nichtigerklärung des Klagepatents auch hinsichtlich der schon rechtskräftig erledigten Teile des Rechtsstreits zu erlangen. Ob eine so weitgehende Berücksichtigung der Nichtigerklärung für die Kostenentscheidung zulässig ist, hängt davon ab, bis zu welchem Grad der Grundsatz der Bindung der Kostenfolge an das Ergebnis des Rechtsstreits Geltung beanspruchen kann. Die Art der Entscheidung über den noch rechtshängigen Teil der Hauptsache hat auf die Beantwortung dieser Frage keinen Einfluß.

Die Abweisung der mit der Anschlußberufung geltend gemachten Ansprüche hat danach durch Verzichtsurteil nach § 306 ZPO zu erfolgen; soweit die Beklagte beantragt, durch Sachurteil zu entscheiden, bleibt ihre Revision ohne Erfolg.

Da die Beklagte mit ihrem Antrag auf Erlaß einer streitigen Entscheidung mehr verlangt hat, als ihr zusteht, ist über die Kosten der Revision nach den §§ 92, 97 ZPO zu entscheiden. Eine Anwendung des § 92 Abs. 2 ZPO zugunsten der Beklagten kommt schon deshalb nicht in Betracht, weil die Zuvielforderung besondere Kosten verursacht hat. Unter Berücksichtigung dieser Mehrkosten hat die Beklagte ein Drittel der Kosten dieses Revisionsverfahrens zu tragen; der Klägerin fallen zwei Drittel zur Last.

Jedoch hat die Beklagte vorweg die Mehrkosten zu tragen, die durch die Erhebung der Einrede der fehlenden Prozeßkostensicherheit entstanden sind. Dabei handelt es sich um Kosten eines ohne Erfolg gebliebenen Verteidigungsmittels im Sinne des § 96 ZPO (vgl. Stein/Jonas, ZPO, 19. Aufl. § 97 Anm. II). Die Erfolglosigkeit ergibt sich schon daraus, daß die Beklagte die Einrede hat fallen lassen. Die Auferlegung der durch die Geltendmachung der Einrede entstandenen Kosten entspricht auch der Billigkeit, da die Einrede von vornherein unbegründet und dies für die Beklagte auch erkennbar war: Die Klägerin hat ihre Identität im Laufe des Rechtsstreits nicht geändert, was sie durch Einreichung von Ablichtungen von Urkunden schon vor der Erhebung der Einrede hinreichend glaubhaft gemacht hat. Daß sich ihre Vermögensverhältnisse wesentlich verschlechtert hätten, ist nicht ersichtlich. Ein

nachträgliches Verlangen nach Leistung einer Sicherheit gemäß § 111 ZPO war daher nicht gerechtfertigt. Daß das Sicherheitsverlangen von Anfang an begründet und die Beklagte gehindert gewesen wäre, es früher geltend zu machen (vgl. §§ 566, 528 Abs. 1 ZPO), hat sie nicht behauptet.

IV. 1. Das Berufungsgericht hat in dem angefochtenen Urteil über die Kosten der beiden vorangegangenen Revisionsverfahren entschieden. Diese Entscheidungen sind vom Senat darauf zu überprüfen, ob sie mit dem Ergebnis des Rechtsstreits in Einklang stehen.

Die Revision möchte erreichen, daß der Klägerin die gesamten Kosten auch der beiden ersten Revisionsverfahren auferlegt werden, da, wie sie ausführt, dem Unterliegen der Beklagten in der Hauptsache auch hinsichtlich der rechtskräftig erledigten Teile des Rechtsstreits die Grundlage entzogen und in Ansehung der Verurteilung der Beklagten ein Restitutionsgrund gegeben sei.

Dem kann nicht zugestimmt werden. Auch wenn der rückwirkende Wegfall des Klageschutzrechts einen Restitutionsgrund bilden würde, könnte dies doch nicht dazu führen, daß eine noch zu treffende Kostenentscheidung hinsichtlich rechtskräftig erledigter Teile des Streitgegenstandes das Ergebnis einer möglichen Restitution vorwegnähme. Fälle, in denen im Revisionsrechtszuge Restitutionsgründe Berücksichtigung finden können, sind nur diejenigen, in denen sie nach einer Zurückverweisung des Rechtsstreits in die Tatsacheninstanz noch zu einer Abänderung der Sachentscheidung in dem anhängigen Rechtsstreit selbst vor Eintritt der Rechtskraft führen können (vgl. BGHZ 3, 65;

5, 240). Eine Beseitigung der rechtskräftigen Verurteilung der Beklagten ist in dem vorliegenden Verfahren nicht mehr möglich. Solange eine rechtskräftige Entscheidung der Hauptsache vorliegt, muß sich die noch zu treffende Kostenentscheidung gemäß den §§ 91 ff ZPO nach dem Ergebnis der Sachentscheidung richten. Das ergibt sich aus der Bindung der Kostenfolge an das Maß des Obsiegens und Unterliegens im Rechtsstreit. Das Bestehen eines Restitutionsgrundes sagt nichts darüber aus, ob auch tatsächlich das Urteil mit Hilfe der Restitutionsklage beseitigt werden wird. Würde das Bestehen eines Restitutionsgrundes in dem gegenwärtigen Verfahren bei der Kostenentscheidung bereits berücksichtigt, dann würde sich bei einer Nichterhebung oder einem Scheitern der Restitutionsklage (etwa wegen Versäumung der Klagefrist des § 586 ZPO oder wegen Nichtbeachtung der Erfordernisse des § 587 ZPO) das mit dem Gesetz nicht im Einklang stehende Ergebnis einstellen, daß die Kostenentscheidung im Widerspruch zu der nicht mehr zu beseitigenden Entscheidung in der Hauptsache stünde. Eine Änderung der von dem Berufungsgericht getroffenen Entscheidung über die Kosten der beiden früheren Revisionsverfahren ist daher nur noch möglich, soweit sich die in diesem Urteil getroffene Entscheidung zur Hauptsache auswirkt und soweit die Kostenverteilung auch unter Berücksichtigung der rechtskräftigen Sachentscheidungen unzutreffend ist.

Die Nichtigerklärung des Klageschutzrechts hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf die Rechtskraft eines Urteils und stellt damit auch den Grundsatz der Bindung der Kostenentscheidung an die Entscheidung in der Hauptsache nicht in Frage.

Da die in dem angefochtenen Urteil enthaltene Entscheidung über die Kosten des ersten Revisionsverfahrens nur die Ausführungsformen Ax 1 und Ax 2 betrifft, die nicht mehr Gegenstand des nunmehr angefochtenen Urteils gewesen sind, hat sich die Kostenverteilung ausschließlich nach dem Ergebnis zu richten, das der Rechtsstreit in Bezug auf diese beiden Ausführungsformen in der Hauptsache gehabt hat. Der Senat erachtet die Ausführungsformen hinsichtlich des Streitwerts für gleichwertig. Bezüglich der Ausführungsform Ax 1 entfällt je die Hälfte des Wertes auf den in der Hauptsache erledigten Unterlassungsanspruch und auf die streitig entschiedenen Ansprüche. Hinsichtlich des Teils des ersten Revisionsverfahrens, der auf den erledigten Teil entfällt, hält der Senat mit Rücksicht auf den im Zeitpunkt der Erledigung noch offenen Ausgang des Rechtsstreits eine Aufteilung zu gleichen Teilen für angemessen und billig. Da von dem Sach- und Streitstand im Zeitpunkt der Erledigung auszugehen ist, kann auch hierbei der spätere Wegfall des Klageschutzrechts keine Beachtung finden. Wegen der weiteren Kosten der ersten Revision ist zu berücksichtigen, daß die Klägerin hinsichtlich der Verletzungsform Ax 2, die Beklagte hinsichtlich der restlichen Ansprüche betreffend die Verletzungsform Ax 1 obgesiegt haben. Danach sind die Kosten im Verhältnis drei zu fünf zu Gunsten der Klägerin aufzuteilen (§§ 91, 91a, 92, 97 ZPO).

Bei der Entscheidung über die Kosten des zweiten Revisionsverfahrens ist das Obsiegen der Klägerin mit ihren Anträgen zur Ausführungsform Ax 2 und ihr Unterliegen mit den Anträgen zu den Ausführungsformen Ax 3 und Ax 1 (bei letzterer nur Rechnungslegung und Schadenersatzfeststellung) zu berücksichtigen. Unter Zugrunde-

legung der oben genannten Wertverhältnisse ergibt dies nach den §§ 91, 92, 97 ZPO eine Kostenverteilung im Verhältnis drei zu zwei zugunsten der Beklagten.

V. Eine Entscheidung über die Kosten der beiden ersten Rechtszüge oder über Teile davon kommt nicht in Betracht. In den beiden Tatsacheninstanzen war außer der Beklagten auch deren früherer Geschäftsführer am Verfahren beteiligt. Soweit sich die Klage gegen ihn richtet, ist der Rechtsstreit ausgesetzt. Folgerichtig hat das Oberlandesgericht Teilurteile erlassen und die Entscheidung über die Kosten - außer über die Kosten der Revisionen, an denen der Geschäftsführer oder seine Rechtsnachfolger nicht beteiligt gewesen sind - dem Schlußurteil vorbehalten. Ein solches ist bisher nicht ergangen. Aus diesem Grunde ist die gebotene einheitliche abschließende Entscheidung über die Kosten der Tatsacheninstanzen auch bei dem gegenwärtigen Stand des Verfahrens noch nicht möglich.

Bruchhausen

Brodeßer

Ochmann

von Albert

Hesse