

BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZR 78/94

vom

11. Juli 1995

in der Patentnichtigkeitssache

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 11. Juli 1995 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. Broß, Dr. Melullis und Dr. Greiner

beschlossen:

Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Gründe:

1. Die Beklagte war Inhaberin des auch mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilten europäischen Patents 0 153 983 (Streitpatents), das eine Vorrichtung zum Stapeln von Druckbögen betraf. Es umfaßte 12 Ansprüche, von denen die Klägerin zunächst allein den Anspruch 1 angegriffen hat. Die auf mangelnde erfinderische Tätigkeit und unzulässige Erweiterung des Gegenstands des Patentanspruchs 1 gestützte, mit Wirkung für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erhobene Patentnichtigkeitsklage hat das Bundespatentgericht mit Urteil des Nichtigkeitssenats II vom 24. Februar 1994 abgewiesen.

Mit der hiergegen eingelegten Berufung hat die Klägerin die Nichtigkeitsklage auf das Patent insgesamt erweitert, soweit sie fehlende Patentfähigkeit geltend gemacht hat, und das Klagebegehren zusätzlich damit begründet, daß der Gegenstand des Streitpatents neuheitsschädlich vor dem Prioritätstag vorveröffentlicht worden sei.

- 3 -

Im Laufe des Berufungsrechtszugs hat die Beklagte das Streitpatent mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland gegenüber dem Deutschen Patentamt zurückgenommen. Sie hat des weiteren verbindlich erklärt, daß die Beklagte gegenüber der Klägerin auch rückwirkend keine Ansprüche aus dem deutschen Teil des Streitpatents mehr geltend machen werde.

Hierauf haben beide Parteien den Rechtsstreit für in der Hauptsache erledigt erklärt.

2. Aufgrund der übereinstimmenden Erklärungen der Parteien hat der Senat von der Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache auszugehen. Der Senat hat nur noch über die Kosten des Berufungsverfahrens zu entscheiden. Dabei ist gemäß § 110 Abs. 3 Satz 2 PatG 1981 die Vorschrift des § 91 a ZPO entsprechend anzuwenden, ohne daß es darauf ankommt, ob die Klage durch das den Rechtsstreit erledigende Ereignis unbegründet oder - wie hier - infolge des Wegfalls des Rechtsschutzinteresses der Klägerin an der Nichtigkeitserklärung des Streitpatents unzulässig geworden ist (BGH, Beschl. v. 22.12.1983 - X ZR 45/82, GRUR 1984, 339 - Überlappungsnaht). Das billige Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes (§ 91 a ZPO) rechtfertigt es nicht, der Klägerin die Kosten aufzuerlegen.

Zwar hat die Klägerin die behauptete Vorbenutzung des Gegenstands des Streitpatents erst in der Berufungsbegründung vorgebracht. Dieser Umstand rechtfertigt es aber nicht, ihr deshalb die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens aufzuerlegen. Das Gesetz läßt es zu, daß die Klagepartei auch in der Berufungsinstanz noch neue klagebegründende Tatsachen vor-

Hinweis: Auch Teile der Urteilsammlung sind als Datenbank nach §§ 87a ff. UrhG geschützt.



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



[JLaw – für Android](#)



[JLaw – für iOS](#)

bringen kann, ohne daran für sie nachteilige Kostenfolgen zu knüpfen. Schon diese Regelung läßt es angezeigt erscheinen, im Regelfall nach Erledigung der Hauptsache durch Verzicht auf das Patent für die Klägerin nicht nachteiliger zu entscheiden und ihr Kosten aufzuerlegen, die sie im Falle der Durchführung des Verfahrens nicht zu tragen gehabt hätte. Das Risiko, daß eine zunächst unbegründet erscheinende Klage im Laufe des Prozesses derart untermauert wird, daß der beklagten Partei eine Rechtsverteidigung nicht mehr sinnvoll erscheint, trägt der beklagte Patentinhaber, zumal alle im Patentgesetz geregelten Verfahren von der Fiktion ausgehen, daß der gesamte Stand der Technik allgemein und damit auch dem Patentinhaber bekannt ist. Hinzu kommt, daß es nicht angeht, im Rahmen der Kostenentscheidung des § 91 a ZPO die Klärung unübersichtlicher technischer Probleme für den Ausgang der Kostenentscheidung maßgebend sein zu lassen (BGH, Beschl. v. 9.12.1960 - I ZR 121/59, GRUR 1961, 278 - Lampengehäuse).

Rogge

Maltzahn

Broß

Melullis

Greiner