

BUNDESGERICHTSHOF

X ZR 6/67

BESCHLUSS

Verkündet am
14. Juli 1969
Schwingen,
Justizhauptsekretär
als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Konrad H [REDACTED] AG, vertreten durch
den Vorstand Direktor Hermann W [REDACTED], in We [REDACTED] Württ.,

Beklagten und Revisionsklägerin,

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

gegen

die Firma R [REDACTED] - W e r k e GmbH, vertreten durch
den Geschäftsführer Karl M [REDACTED], in Wo [REDACTED]/Rhein, Ho [REDACTED]
Straße [REDACTED],

Klägerin und Revisionsbeklagte,

- Prozeßbevollmächtigter: Rechtsanwalt Dr. [REDACTED] -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 3. Juli 1969 unter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Löscher, Schneider, Trüstedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

1. Von den Kosten des ersten und zweiten Rechtszuges trägt jede Partei ihre eigenen außergerichtlichen Kosten selbst. Die Gerichtskosten des ersten und zweiten Rechtszuges fallen jeder Partei zur Hälfte zur Last.

Von den Kosten des Revisionsverfahrens trägt die Klägerin 1/4 und die Beklagte 3/4.

2. Der Streitwert für das Revisionsverfahren beträgt

267 000 DM;

vom Beginn der mündlichen Verhandlung am

3. Juli 1969 an beträgt der Streitwert

170 000 DM.

G r ü n d e :

Nachdem die Parteien in der mündlichen Verhandlung am 3. Juli 1969 nach streitiger Verhandlung schließlich übereinstimmend den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, war über die Kosten des Rechtsstreits nach § 91 a ZPO unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach Billigkeit zu entscheiden. Um eine solche Entscheidung treffen zu können, war zunächst das Wertver-

- 3 -

hältnis der im Laufe des Rechtsstreits verfolgten Anträge zu ermitteln. In bezug auf die einzelnen Anträge war sodann anhand der Chancen des Obsiegens oder Unterliegens nach billigem Ermessen eine Verteilung der Kosten des Rechtsstreits vorzunehmen.

a) Die inzwischen rechtskräftig erledigten Anträge der Klägerin hinsichtlich des USA-Patentes der Beklagten (Klaganträge I 2 und II 2) sind der aus den Kostenentscheidungen ersichtlichen Bewertung der Vorinstanzen folgend mit 100 000 DM zu bewerten. Der in den Vorinstanzen gestellte Feststellungsantrag hinsichtlich des deutschen Patents 976 936 der Beklagten (Klagantrag I 1) hat insgesamt einen Wert von 300 000 DM, der entsprechende Unterlassungsantrag (Klagantrag II 1) einen solchen von 100 000 DM gehabt. Das ergibt einen Gesamtstreitwert für die Vorinstanzen von 500 000 DM. Durch die in der Berufungsinstanz erfolgte Neufassung des Feststellungsantrages (I 1) und des Unterlassungsantrages (II 1) hinsichtlich des deutschen Patents der Beklagten unter Herceinnahme des von der Klägerin benutzten Verfahrens hat sich deren Wert um 100 000 DM beim Feststellungsantrag und um 33 000 DM beim Unterlassungsantrag vermindert. Da hinsichtlich des deutschen Patents nur die neugefaßten Anträge und die Anträge hinsichtlich des USA-Patents überhaupt nicht in die Revisionsinstanz gelangt sind, ergibt sich für diese ein Gesamtstreitwert von 267 000 DM, von dem 200 000 DM auf den Feststellungsantrag und 67 000 DM auf den Unterlassungsantrag entfallen. Durch die zu Beginn der Revisionsverhandlung erklärte Erledigung des Unterlassungsantrages (67 000 DM) und die Beschränkung des Feststellungsantrages (200 000 DM)



auf die Laufdauer des inzwischen vorzeitig erloschenen deutschen Patents der Beklagten ist ab Beginn der mündlichen Verhandlung vom 3. Juli 1969 eine weitere Ermäßigung des Streitwerts um 97 000 DM eingetreten, wobei ein Betrag von 30 000 DM auf das durch den vorzeitigen Ablauf des Patents der Beklagten verminderte Interesse an der beantragten Feststellung entfällt.

b) Wegen der rechtskräftig abgewiesenen Anträge der Klägerin hinsichtlich des USA-Patents der Beklagten (I 2, II 2) ist die Klägerin mit einem entsprechenden Kostenanteil für die Vorinstanzen zu belasten.

Aus Billigkeitsgründen ist der Klägerin ein weiterer Kostenanteil deshalb anzulasten, weil sie durch die Neufassung der Klageanträge in bezug auf das deutsche Patent (I 1, II 1) durch die Hereinnahme des von ihr benutzten Verfahrens statt des durch den Patentanspruch des Patents 976 936 umschriebenen Verfahrens ihr Interesse an der begehrten Feststellung und an der Unterlassung der Verwarnung nicht unerheblich vermindert hat. Zwar überwiegt ihr Interesse an der Feststellung und an der Unterlassung der Verwarnung hinsichtlich des von ihr benutzten Verfahrens, jedoch kann ihr Interesse an den vorher verfolgten Anträgen, die sich nach deren Fassung und der dazu gegebenen Begründung auf das im Patentanspruch des Patents 976 936 umschriebene Verfahren bezogen, - wie auch der Umstand ergibt, daß sie vom Oberlandesgericht in seinem Beweisbeschluß vom 1. April 1965 so verstanden worden sind, - nicht als unerheblich bezeichnet werden.

Die Beklagte dagegen ist aus Billigkeitsgründen zu den neugefaßten Klageanträgen auf Feststellung und Unterlassung (I 1, II 1) mit einem entsprechenden Kostenanteil zu belasten. Die Entscheidung über diese Anträge hing von der Frage ab, ob mit Rücksicht auf die vorangegangene Verwarnung der Klägerin die im zweiten Rechtszuge abgegebene Erklärung der Beklagten, es bestehe kein Rechtsschutzinteresse an der Verfolgung der neugefaßten Anträge, weil die Beklagte die Berechtigung der Klägerin, das von dieser benutzte Verfahren weiterzubenutzen, nicht bestritten habe und auch nicht bestreiten werde, das rechtliche Interesse an der begehrten Feststellung und die Wiederholungsgefahr hinsichtlich der Verwarnung zu beseitigen vermochte. Das hing wiederum entscheidend von der Frage ab, ob der Erklärung der Beklagten unter den obwaltenden Umständen ein solcher Grad von Verbindlichkeit zukam, daß dadurch die durch die Verwarnung der Klägerin in bezug auf das von ihr benutzte Verfahren herbeigeführte Rechtsunsicherheit ein für allemal ausgeräumt war, oder nicht. Beide Parteien haben hierzu widerstreitende Auffassungen vertreten. Die Aussichten der Beklagten, in diesem Punkte ihre Auffassung durchzusetzen, waren erheblich geringer als die Aussichten der Klägerin. Das rechtfertigt es, die Beklagte insoweit mit einem entsprechenden Kostenanteil zu belasten.

Das führt hinsichtlich der Kosten der Vorinstanzen dazu, bei hälftiger Teilung der Gerichtskosten die außergerichtlichen Kosten der Parteien gegeneinander aufzuheben.

17

c) Bei den Kosten der Revisionsinstanz war, von den Erwägungen zu b) ausgehend, ferner zu berücksichtigen, daß die Beklagte hier jedenfalls im Kostenpunkt einen Teilerfolg erreicht hat, was insgesamt eine Kostenverteilung im Verhältnis 1/4 (Klägerin) zu 3/4 (Beklagte) für das Revisionsverfahren rechtfertigt.

Löschner

Schneider

Trüstedt

Ballhaus

Bruchhausen