

67. Gilt die Vorschrift des § 271 Abs. 3 ZPO., daß der Kläger bei Klagezurücknahme die Kosten zu tragen hat, auch für das Patentsfreiungsverfahren?

I. Zivilsenat. Ur. v. 25. März 1922 i. S. G. & Co. (Bekl.) m. M. & Co. (Kl.). I 5/22.

I. Reichspatentamt.

Die Klägerin erhob gemäß § 10 Nr. 1 PatG. Klage auf Vernichtung des Anspruchs 1 des Patents Nr. 289476, als dessen Inhaberin die Beklagte in der Patentrolle eingetragen war. Die Beklagte beantragte Abweisung der Klage. Veranlaßt war die Klägerin zur Klage dadurch, daß die Beklagte gegen sie Klage wegen Verletzung des Anspruchs 1 dieses Patents erhoben hatte. Im Verlaufe des Nichtigkeitsverfahrens wurde festgestellt, daß ein der Patentschrift 289476 entsprechendes Patent von der Beklagten zwar am 26. September 1912 angemeldet, ihr aber nicht erteilt, daß vielmehr im Einspruchsverfahren im Einverständnis der Beklagten ihr durch Beschluß der Beschwerdeabteilung der Anspruch 1 verjagt und nur ein im wesentlichsten dem Anspruch 2 entsprechendes Patent auf Grund neuer Unterlagen erteilt war. Versehentlich war aber die Patentschrift 289476 auf Grund der Unterlagen der ursprünglichen Anmeldung ausgefertigt worden; sie war also unrichtig. Nach dieser Feststellung zog die Klägerin ihren Antrag auf Nichtigkeitsklärung zurück und beantragte, der Beklagten die Kosten des Nichtigkeitsverfahrens aufzuerlegen. Diesem Antrage gab das Reichspatentamt statt. Die Berufung der Beklagten hatte keinen Erfolg.

Gründe:

Die entsprechende Anwendung des § 271 Abs. 3 ZPO. im Patentsfreiungsverfahren ist, wie das Reichspatentamt zutreffend annimmt, keine ausnahmslose, vielmehr können nach § 31 PatG. auch bei Zurücknahme der Klage die Kosten der beklagten Partei auferlegt werden, wenn besondere Billigkeitsgründe dies rechtfertigen, und solche Billigkeitsgründe hat das Reichspatentamt mit Recht im vorliegenden Fall als gegeben angesehen, da einerseits die Klägerin begründeten Anlaß hatte, die Klage zu erheben und andererseits die Beklagte durch die Verletzungsklage, die sie auf Grund des ihr nicht gewährten Anspruchs 1 der Patentschrift 289476 erhoben hatte, der Klägerin erst

den Grund zur Nichtigkeitsklage gegeben hatte, obgleich der Beklagten nach Inhalt der Erteilungsakten und der darin enthaltenen Zustellungsnachweise bei nur geringer Sorgfalt klar sein konnte, daß ihr ein der Patentschrift 289476 entsprechendes Patent nicht erteilt sei und diese Patentschrift auf einem Irrtum beruhen müsse. Die Klägerin hatte keinen Anlaß, sich vor Erhebung der Nichtigkeitsklage aus den Erteilungsakten über die wahre Sachlage zu unterrichten, da sie davon ausgehen durfte, daß die ausgegebene Patentschrift in Ordnung sei, auf deren ersten Anspruch ja auch die Beklagte ihre Verletzungsklage stützte. Mit Recht hat daher die Vorinstanz es auch nicht für der Billigkeit entsprechend erachtet, der Klägerin einen Teil der Kosten aufzuerlegen. Die Ansicht der Beklagten, daß der Vorsitzende der Nichtigkeitsabteilung auf die Klage die Einleitung des Verfahrens nicht hätte verfügen dürfen, bevor er aus den Erteilungsakten die Übereinstimmung der veröffentlichten Patentschrift mit dem Erteilungsverfahren geprüft hatte, daß also er eigentlich das Nichtigkeitsverfahren veranlaßt habe, kann nicht für zutreffend erachtet werden, da er bei dem Vorliegen der gedruckten, schon am 8. Januar 1916 ausgegebenen Patentschrift davon ausgehen konnte, daß diese in Ordnung sei, und deshalb nicht ersichtlich ist, inwiefern hieraus die Beklagte einen Billigkeitsgrund zu ihren Gunsten herzuleiten vermöchte; dies um so weniger, als sie selbst bei nur einiger Sorgfalt nicht davon ausgehen konnte, daß die gedruckte Patentschrift in Ordnung sei.