



BUNDESPATENTGERICHT

4 Ni 38/02

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Nichtigkeitssache

...

...

betreffend das deutsche Patent 197 32 724

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 28. Dezember 2004 durch die Vorsitzende Richterin Winkler, die Richterin Schuster und den Richter Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw

beschlossen:

1. Der Rechtsstreit ist infolge der Rücknahme der Klage als nicht anhängig geworden anzusehen.
2. Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Gründe

I

Nach Rücknahme der Klage am 23. Juli 2003 hat die Beklagte beantragt, der Klägerin gemäß § 269 Abs 3 Satz 3 ZPO die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen und auszusprechen, dass der Rechtsstreit als nicht anhängig geworden anzusehen sei.

Diesem Antrag widerspricht die Klägerin mit der Begründung, dass durch einen zwischen den Parteien am 29. Juli 2003 vor dem LG Ulm (Az. 4 O 511/02) geschlossenen Vergleich sämtliche wechselseitigen Ansprüche der Parteien - ausgenommen die Patentverletzungsklage vor dem LG Mannheim - erledigt worden

seien. Die Nichtigkeitsklage sei vor dem Abschluss des Vergleichs zurückgenommen worden. Damit falle auch der durch die Rücknahme entstehende Kostenerstattungsanspruch der Beklagten unter die Erledigungsklausel des Vergleichs.

Die Beklagte tritt dem entgegen; zum einen erfasse der Ulmer Vergleich nur Ansprüche, die "im Ulmer Verfahren streitgegenständlich" gewesen seien, zum anderen nur solche, die zum Zeitpunkt des Vergleichsabschlusses schon entstanden seien. Der Kostenerstattungsanspruch entstehe aber erst mit der Kostengrundscheidungsentscheidung und nicht schon mit Klageerhebung.

Der Senat hat die Akten des LG Ulm beigezogen.

II

Die Klägerin ist gemäß § 99 Abs 1 PatG i.V.m. § 269 Abs 3 Satz 2 ZPO verpflichtet, die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, da sie die Klage zurückgenommen hat. Diese Rechtsfolge der Klagerücknahme tritt kraft Gesetzes ein (vgl. OLG Frankfurt MDR 1983, 675; Baumbach/Hartmann, ZPO, 62. Aufl § 269 Rn 33);

Die Beklagte hat gemäß § 269 Abs 4 ZPO das Recht auf einen Ausspruch u.a. über die Verpflichtung zur Kostentragung, der zwar nur deklaratorische Bedeutung hat, aber einen Vollstreckungstitel schafft. Für den Erlass eines derartigen Beschlusses kann ausnahmsweise das Rechtsschutzbedürfnis fehlen, wenn die Beklagte schon einen Kostentitel besitzt oder die Kosten übernommen hat, wenn sie der Klägerin gegenüber verzichtet hat, wegen der Kosten zu vollstrecken oder mit ihr einen Kostenvergleich geschlossen hat (vgl. OLG Hamm VersR 1994, 834; OLG Karlsruhe WRP 1986, 352; OLG Frankfurt MDR 1983, 675; OLG München MDR 1975, 585; BGH GRUR 1972, 726 - Vergleichskosten; Baumbach/Hartmann aaO, § 269 Rn 44 mwN). Nach dieser Rechtsprechung, der sich der Senat anschließt, soll das Rechtsschutzbedürfnis an der Kostenentscheidung entfallen, wenn die Kostentragung eindeutig anderweitig zwischen den Parteien geregelt

worden ist. Ansonsten sind Einwendungen gegen den Kostenerstattungsanspruch grundsätzlich mit der Vollstreckungsabwehrklage gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss gemäß §§ 794 Abs 1 Nr. 2, 795, 767 ZPO geltend zu machen.

Eine derartig eindeutige Regelung der Kostentragung ergibt sich weder aus dem Wortlaut des vor dem LG Ulm geschlossenen Vergleichs noch aus dem Inhalt der landgerichtlichen Akten. In dem Vergleich ist allgemein von "sämtlichen wechselseitigen Ansprüchen" die Rede. Für eine Abgeltung auch des Kostenerstattungsanspruchs aus dem Nichtigkeitsverfahren spricht zwar die zeitliche Nähe zwischen Rücknahme der Nichtigkeitsklage und Abschluss des Vergleichs. Dagegen spricht aber die Vereinbarung, dass Ansprüche aus dem Verletzungsprozess nicht erfasst werden sollen. Die Entscheidung im Nichtigkeitsverfahren über den Bestand des Patents wirkt sich - bei Begründetheit der Nichtigkeitsklage - unmittelbar auf den Verletzungsprozess aus, so dass der Kostenerstattungsanspruch aus dem Nichtigkeitsverfahren durchaus in Zusammenhang mit der Patentstreitsache gesehen werden kann.

Die landgerichtlichen Akten enthalten keine über den Inhalt des Vergleichs hinausgehenden konkreten Anhaltspunkte für dessen Auslegung hinsichtlich der Kosten der Nichtigkeitsklage. Nach alledem kann der Beklagten der Ausspruch der gesetzlich bereits eingetretenen Kostenfolge nicht verweigert werden. Die Frage, wann der Kostenerstattungsanspruch entstanden ist, kann deshalb dahinstehen.

Winkler

Schuster

Dr. Maksymiw

Be