

BUNDESPATENTGERICHT

17 W (pat) 33/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 196 05 638

...

...

hat der 17. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 15. März 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Grimm, des Richters Dipl.-Phys. Dr. Greis, der Richterin Püschel sowie des Richters Dipl.-Ing. Schuster

beschlossen:

Der Antrag der Patentinhaberin, der Einsprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

Gründe

I.

Gegen die am 12. Juni 1997 veröffentlichte Erteilung des Patents 196 05 638 mit der Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zum Detektieren von Entstehungsbränden" ist am 10. September 1997 ein Einspruch erhoben worden. Im Einspruchsschriftsatz hat die Einsprechende beantragt, "das Patent 196 05 638 im Umfang des Patentanspruchs 3 zu widerrufen".

Die Patentinhaberin hat daraufhin mit Schriftsatz vom 9. Februar 1998 den Verzicht auf den bisherigen - nebengeordneten - Patentanspruch 3 erklärt und neue Patentansprüche 3 bis 5 eingereicht, die die bisherigen Ansprüche 3 bis 6 ersetzen und sich an die geltenden Ansprüche 1 und 2 anschließen. Hierauf hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 28. April 1998 mitgeteilt, daß nach dem Ver-

zicht der Patentinhaberin auf den einzigen angegriffenen Patentanspruch 3 ein Feststellungsbedürfnis für die Feststellung der Unwirksamkeit dieses Patentanspruchs für die Vergangenheit nicht bestehe und gebeten werde, das Einspruchsverfahren amtsseitig zum Ende zu bringen. Mit Bescheid vom 24. März 1999 hat die Patentabteilung 32 des Deutschen Patent- und Markenamts nach vorläufiger Beurteilung ua mitgeteilt: "Der Einspruch gilt durch die Eingabe der Einsprechenden vom 28. April 1998 nicht als zurückgenommen" und Hinweise auf eine Anpassung der Beschreibung gegeben, denen die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 26. April 1999 gefolgt ist.

Nach Prüfung des für zulässig erachteten Einspruchs hat die Patentabteilung 32 mit Beschluß vom 21. Juli 1999 das Patent - unter Zugrundelegung der mit Schriftsatz vom 9. Februar 1998 eingereichten Fassung der Patentansprüche und der mit Schriftsatz vom 26. April 1999 geänderten Beschreibung - beschränkt aufrechterhalten, da die im Einspruchsverfahren genannten Entgegenhaltungen keinen patentverhindernden Sachverhalt erkennen ließen.

Gegen diesen Beschluß hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt mit dem Antrag, den angefochtenen Beschluß aufzuheben und das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Die Patentinhaberin ist der Beschwerde entgegengetreten mit dem Antrag, die Beschwerde als unzulässig zu verwerfen und der Einsprechenden die Kosten für das Verfahren aufzuerlegen; hilfsweise sei die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen. Zur Begründung trägt sie vor, der angefochtene Beschluß habe vollständig dem Antrag der Einsprechenden aus dem Einspruchschriftsatz entsprochen. Es handle sich daher um einen typischen Fall von "venire contra factum proprium", weshalb der Beschwerde die Zulässigkeit fehle und auch die Kostenauflegung als billig erscheine; diese erscheine auch im Fall, daß die Beschwerde lediglich unbegründet sei, gerechtfertigt, denn die Einsprechende habe nach Wegfall des ursprünglichen Patentanspruchs 3 gegen die neuen Patentansprüche 3 bis 5 keine Einwände erhoben.

Mit Schriftsatz vom 3. August 2000 hat die Einsprechende die Beschwerde zurückgenommen. Die Patentinhaberin hat ihren Kostenantrag ausdrücklich aufrechterhalten. Eine Stellungnahme der Einsprechenden ist hierzu nicht erfolgt.

II.

Nachdem die Einsprechende ihre Beschwerde zurückgenommen und sich das Beschwerdeverfahren dadurch in der Hauptsache erledigt hat, ist nur noch über den Antrag der Patentinhaberin, der Einsprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, zu entscheiden. Dieser Antrag ist, auch nach Rücknahme der Beschwerde (vgl § 80 Abs 4 PatG) zulässig, jedoch nicht begründet.

1. Gemäß § 80 Abs 1 PatG kann das Bundespatentgericht die Kosten des Verfahrens einem Beteiligten ganz oder teilweise auferlegen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Hierfür reicht das bloße Unterliegen oder der Umstand, daß sich der Beschwerdeführer, wie hier die Einsprechende, durch Rücknahme der Beschwerde freiwillig in die Rolle des Unterliegenden begibt, nicht aus (vgl Busse, PatG, 5. Aufl, § 80 Rdn 16, 19 mwN), sondern es bedarf stets besonderer, über den Ausgang des Verfahrens hinausgehender Umstände. Der Billigkeit entspricht eine Kostenauflegung nach ständiger Rechtsprechung in der Regel dann, wenn ein Verhalten eines Beteiligten vorliegt, das mit der bei der Wahrung von Rechten zu fordernden prozessualen Sorgfalt nicht zu vereinbaren ist, insbesondere etwa bei Einlegung ersichtlich aussichtsloser Beschwerden (vgl Busse, aaO, § 80 Rdn 21 mwN; Benkard, PatG, 9. Aufl, § 80 Rdn 8; Schulte, PatG, 5. Aufl, § 80 Rdn 5, 6). Ein derartiges Verhalten kann vorliegend nicht festgestellt werden, insbesondere kann nicht festgestellt werden, daß die Beschwerde der Einsprechenden bereits wegen Fehlens der Beschwer oder Verstoßes gegen Treu und Glauben (hier wegen "venire contra factum proprium", Verbot des widersprüchlichen Verhaltens) als unzulässig hätte angesehen werden müssen.

a. Ein Einsprechender ist durch eine Entscheidung der Patentabteilung, mit der das Patent in vollem Umfang oder - wie hier - beschränkt aufrechterhalten wird, grundsätzlich beschwert; da der Einsprechende keinen Antrag zu stellen braucht, kann die Beschwer auch nicht dadurch entfallen, daß seinem vorgetragenen Beschränkungsbegehren entsprochen worden ist (vgl Schulte, aaO, § 61 Rdn 21; Benkard, aaO, § 73 Rdn 16, 18). Dies ist auch hier anzunehmen.

Die Einsprechende hat zwar im Einspruchsschriftsatz ausdrücklich den Antrag gestellt, das Patent (nur) im Umfang des Patentanspruchs 3 zu widerrufen, und das Patent ist ohne diesen Anspruch beschränkt aufrechterhalten worden, doch hat dieser Antrag nur den Charakter einer Anregung und ist nicht echter Sachantrag mit Bindungswirkung (vgl BPatG Mitt 1986, 171, 172 re Sp vorletzter Abs; BIPMZ 1989, 283, 284 re Sp; Benkard, aaO, § 59 Rdn 50; Engel in Festschrift für Nirk, 1992, S 195, 205 unter II.5.; van Hees, Verfahrensrecht in Patentsachen, S 124). Begründet wird diese Auffassung ua aus der Regelung in § 61 Abs 1 Satz 2 PatG; denn wenn nach Rücknahme des Einspruchs die Patentabteilung von Amts wegen ohne Antrag des Einsprechenden entscheiden kann, bedarf es eines solchen Antrags überhaupt nicht, es kann mithin auch keine Bindung an einen einschränken- den Antrag des Einsprechenden geben (Engel, van Hees, aaO). Dieser Auffas- sung ist zu folgen, denn sie wird dem Charakter des Einspruchsverfahrens als ei- nem verwaltungsrechtlichen Verfahren gerecht, in dem die Öffentlichkeit Gründe, die der Aufrechterhaltung des Patents entgegenstehen, geltend machen kann und in dem zugleich dem Patentamt in Wahrnehmung der öffentlichen Interessen die Möglichkeit eröffnet werden soll, das erteilte Patent unter Gesichtspunkten zu ü- berprüfen, die im Erteilungsverfahren nicht bekannt waren und "nicht patentfähige Schutzrechte im Verwaltungswege zu beseitigen, um eine Prüfung der Rechtsbe- ständigkeit des Patents im Klagewege zu vermeiden" (so BGH BIPMZ 1995, 438, 441 li Sp - Aluminium-Trihydroxid). Diese Gründe, die dort dafür angeführt sind, daß das Patentamt nicht auf die vom Einsprechenden geltend gemachten Wider- rufgründe beschränkt ist, sprechen gleichermaßen dafür, das Patentamt auch

nicht durch den Antrag des Einsprechenden in seinem Prüfungsumfang als beschränkt anzusehen.

Die gegenteilige Ansicht (Schulte, aaO, § 59 Rdn 117; zuletzt BPatGE 42, 84 - Extrusionskopf), vermag nicht zu überzeugen. Zwar ist es Wille des Gesetzgebers gewesen, mit der Einführung des Einspruchs nach der Patenterteilung das nationale Verfahren an das europäische Einspruchsverfahren anzupassen (so BPatGE 42, 84, 90 unter Bezug auf BGH BIPMZ 1989, 32 - Verschlussvorrichtung für Gießpfannen), doch kann nicht allein deshalb die Regel 55 Ziff. c) AusfOEPÜ, wonach die Einspruchsschrift eine Erklärung darüber enthalten muß, in welchem Umfang gegen das europäische Patent Einspruch eingelegt wird, auch im nationalen Einspruchsverfahren herangezogen werden, wenn § 59 Abs 1 PatG eine solche Erklärung gerade nicht vorsieht und sich aus Vorschriften wie § 61 Abs 1 Satz 2 PatG ergibt, daß es auf eine solche Erklärung auch nicht ankommen kann. Auch der Umstand, daß es im Nichtigkeitsverfahren anerkannt ist, daß der Kläger den Umfang der Überprüfung auf bestimmte Ansprüche beschränken kann, nötigt nicht, dem Antrag des Einsprechenden dieselbe Rechtswirkung beizumessen, mag auch durch das Patentgesetz 1981 aufgrund der Anpassung der gesetzlichen Widerrufsgründe an die Nichtigkeitsgründe eine Annäherung von Einspruchs- und Nichtigkeitsverfahren erfolgt sein. Denn dies ist mit dem im Einspruchsverfahren geltenden Grundsatz nicht zu vereinbaren, wonach im Einspruchsverfahren - gerade anders als im Nichtigkeitsverfahren - das Patent nur so aufrechterhalten werden kann, wie es der Patentinhaber durch seinen Antrag festlegt; Änderungen des Patents sind ohne seine Einwilligung unzulässig (vgl BGH BIPMZ 1989, 32 - Verschlussvorrichtung für Gießpfannen). Wenn danach der Einsprechende nur Teilwiderruf beantragt, auch das Patentamt nur insoweit die mangelnde Patentfähigkeit gegeben sieht, wäre es dem Patentamt gleichwohl verwehrt, das Patent in diesem Sinne nur beschränkt aufrechtzuerhalten, wenn nicht auch der Patentinhaber einen entsprechenden Antrag auf beschränkte Aufrechterhaltung stellt; bleibt der Patentinhaber dagegen bei der erteilten Fassung, bliebe dem Patentamt nur der

vollständige Widerruf (vgl. BGH GRUR 1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerät), was zwangsläufig über den "Antrag" des Einsprechenden hinausgeht.

Da dem vorliegenden Antrag der Einsprechenden im Einspruchsschriftsatz somit keine Bindungswirkung zukommt, kann schon von daher nicht mit der Begründung, daß der angefochtene Beschluß dem "Antrag" der Einsprechenden entsprochen habe, ihre Beschwerde verneint werden, zumal auch die Einsprechende nach der Umformung des Patents durch neue Patentansprüche sowie leicht geänderter Beschreibung nicht ausdrücklich ein Einverständnis mit dieser neuen Fassung des Patents erklärt hat.

b. Ebensowenig kann unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben, hier wegen eines "venire contra factum proprium" (vgl. auch Rosenberg/Schwab/Gottwald, ZPO, 15. Aufl, § 65 VII 2., S 363) von einer Unzulässigkeit der Beschwerde ausgegangen werden. Die Einsprechende hat zwar im Einspruchsschriftsatz die Auffassung vertreten, daß nur der erteilte nebengeordnete Patentanspruch 3 nicht patentfähig sei, und auch im Schriftsatz vom 28. April 1998 noch diese Auffassung erkennen lassen, während der im Beschwerdeschriftsatz gestellte Antrag auf vollständigen Widerruf gerichtet ist. Damit hat die Einsprechende zwar ihre Auffassung über den Umfang der Patentfähigkeit des vorliegenden Patents geändert, doch mit diesem neuen Antrag hat sich die Einsprechende nicht in unauflösbarem Widerspruch zu ihrem früheren Verhalten gesetzt, zumal der bisherige Antrag ohnehin keine Bindungswirkung über den sachlichen Prüfungsumfang des angegriffenen Patents entfaltet hat, wie vorstehend ausgeführt worden ist, so daß auch der neue Antrag den Prüfungsumfang sachlich nicht zu ändern vermocht hat. Ebenso wie es einem Patentinhaber nicht verwehrt ist, mit seinem Antrag von einer beschränkten Fassung in der nächsten Instanz wieder zurück auf die erteilte Fassung überzugehen (vgl. Busse, aaO, § 59 Rdn 159; BGH GRUR 1965, 480 - Harnstoff), kann eine Änderung der Auffassung hinsichtlich des Umfangs der Patentfähigkeit grundsätzlich auch bei der Einsprechenden nicht beanstandet werden, etwa bei Auffinden von neuem Stand der Technik oder dergleichen. Im Nichtig-

keitsverfahren wäre ein solches Verhalten - von der Klägerin werden über den Klageantrag hinaus noch weitere Ansprüche angegriffen - ohne weiteres als Klageänderung (§ 263 ZPO) bei Einwilligung oder Sachdienlichkeit zulässig (vgl. Busse, aaO, § 83 Rdn 7). In der bloßen Änderung der Rechtsauffassung, wonach das Patent in größerem Umfang als bisher für nicht patentfähig gehalten wird, kann jedenfalls ohne Hinzutreten weiterer Umstände (wie etwa eine vertraglich vereinbarte Nichtangriffspflicht) kein gegen Treu und Glauben verstoßendes, widersprüchliches Verhalten gesehen werden, das die Unzulässigkeit der Beschwerde rechtfertigt.

c. Die Beschwerde ist auch nicht wegen vorheriger Einspruchsrücknahme unzulässig gewesen, denn in dem Schriftsatz vom 28. April 1998 kann entsprechend der Auffassung der Patentabteilung in ihrem Bescheid vom 24. März 1999 keine Rücknahme des Einspruchs gesehen werden. Die Einsprechende ist bei ihrer Stellungnahme hinsichtlich eines Feststellungsbedürfnisses ersichtlich von einer bereits erfolgten Erledigung des Einspruchsverfahrens in der Hauptsache ausgegangen und hat sich insoweit folgerichtig nur über ein etwaiges Rechtsschutzbedürfnis geäußert, was allerdings, da das Einspruchsverfahren in der Hauptsache tatsächlich noch nicht erledigt war, ins Leere ging. Bei dieser Sachlage kann die Stellungnahme der Einsprechenden angesichts ihres eindeutigen Wortlauts und Erklärungsinhalts nicht als Rücknahme des Einspruchs ausgelegt werden.

Nachdem die Beschwerde somit nicht unzulässig gewesen ist und auch sonst nicht von vornherein als völlig aussichtslos angesehen werden kann, sind Billigkeitsgründe nicht ersichtlich, so daß der Kostenantrag der Patentinhaberin nach alledem zurückzuweisen war.

2. Eine Zulassung der Rechtsbeschwerde, etwa im Hinblick auf die in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts umstrittene Rechtsfrage, welche Wirkung einem von dem Einsprechenden gestellten Antrag zukommt, war nicht geboten, da die Rechtsbeschwerde in Fällen einer isolierten Kostenentscheidung, wie hier,

nicht statthaft ist (vgl zuletzt BGH GRUR 2001, 139, 140 li Sp unter B.1. - Parkkarte; BPatGE 12, 238), mithin auch durch die Zulassung nicht statthaft werden kann.

VRI Grimm ist
krankheitsbedingt
verhindert zu un-
terschreiben.
Dr. Greis

Dr. Greis

Püschel

Schuster

Bb