

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	6 W (pat) 327/06
Entscheidungsdatum:	29. Juni 2010
Rechtsbeschwerde zugelassen:	nein
Normen:	PatG § 109 Abs. 1 Satz 1, GKG § 21 Abs. 1 und 2

Kosten der Rechtsbeschwerde

1. Verweist der Bundesgerichtshof die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Bundespatentgericht zurück, hat das Bundespatentgericht neben der Frage einer Auferlegung der außergerichtlichen Kosten aus Billigkeitsgründen gem. § 109 Abs. 1 Satz 1 PatG gegebenenfalls auch zu prüfen, ob eine Nichterhebung der Gerichtskosten gem. GKG § 21 Abs. 1 in Betracht kommt.
2. Liegt eine unrichtige Sachbehandlung i. S. v. GKG § 21 Abs. 1 vor, die für die Rechtsbeschwerde ursächlich war, ist aufgrund dieser zwingenden Vorschrift eine ausdrückliche Entscheidung von Amts wegen erforderlich, dass (Gerichts-)Kosten nicht erhoben werden.



BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 327/06

(Aktenzeichen)

Verkündet am
29. Juni 2010

...

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 199 14 504

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 29. Juni 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Schneider und Dipl.-Ing. Hildebrandt

beschlossen:

1. Das Patent 199 14 504 wird beschränkt aufrechterhalten mit folgenden Unterlagen:

Patentanspruch 1, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
Patentansprüche 2 bis 4 sowie
übrige Unterlagen, wie erteilt.

2. Gerichtskosten für das Rechtsbeschwerdeverfahren werden nicht erhoben. Die Verfahrensbeteiligten tragen ihre durch die Rechtsbeschwerde veranlassten Kosten selbst.

Gründe

I.

Gegen das am 22. Dezember 2005 veröffentlichte Patent 199 14 504 mit der Bezeichnung "Hydraulischer Schwingungsdämpfer mit einstellbarer Dämpfungskraft" ist am 21. März 2006 Einspruch erhoben worden. Der Einspruch ist mit Gründen versehen und auf die Behauptung gestützt, der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 sowie des erteilten nebengeordneten Anspruchs 5 sei nicht neu und beruhe nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

In der Einspruchs begründung verweist die Einsprechende auf folgende Druckschriften:

E1: EP 0 490 262 B1

E2: DE 40 24 920 A1

E3: DE 42 08 886 A1.

Die Einsprechende beantragt,

das angegriffene Patent zu widerrufen.

Die Patentinhaberin legt in der mündlichen Verhandlung einen neuen Anspruch 1 vor und beantragt,

das angegriffene Patent mit folgenden Unterlagen beschränkt aufrecht zu erhalten:

neuer Patentanspruch 1 vom 29. Juni 2010, eingereicht in der mündlichen Verhandlung,
Patentansprüche 2 bis 4 sowie
übrige Unterlagen wie erteilt.

Weiterhin beantragt die Patentinhaberin,

anzuordnen, dass Gerichtskosten für das Rechtsbeschwerdeverfahren nicht erhoben werden.

Sie ist der Auffassung, dass der Gegenstand des geltenden Anspruchs 1 sowohl neu als auch erfinderisch sei.

Der geltende Anspruch 1 lautet:

"Hydraulischer Schwingungsdämpfer mit einstellbarer Dämpfungskraft, der einen Zylinder (2) aufweist, in welchen ein öliges Fluid eingefüllt ist, einen gleitbeweglich in dem Zylinder (2) angeordneten Kolben (5), eine Kolbenstange (6), deren eines Ende mit dem Kolben (5) verbunden ist, und deren anderes Ende nach außerhalb des Zylinders (2) verläuft, einen Hauptfluidkanal (16, 17, 18) und einen Hilfsfluidkanal (34a, 35a, 37a, 40), die beide mit dem Zylinder (2) verbunden sind, und in denen ein öliges Fluid infolge der Gleitbewegung des Kolbens fließt, ein Dämpfungsventil (34) des Vorsteuertyps, welches in dem Hauptfluidkanal angeordnet ist, eine Rückdruckkammer (40), wobei ein Innendruck der Rückdruckkammer (40) als ein Steuerdruck für das Dämpfungsventil (34) des Vorsteuertyps derart wirkt, dass der Steuerdruck auf das Dämpfungsventil (34) in der Schließstellung des Dämpfungsventils (34) wirkt, eine feste Öffnung (34a), die in dem Hilfsfluidkanal angeordnet ist, und ein Drucksteuerventil (A), wobei der Druck zwischen der festen Öffnung (34a) des Hilfsfluidkanals und dem Drucksteuerventil (A) als Vorsteuerdruck für das Dämpfungsventil (34) des Vorsteuertyps dient, wobei das Drucksteuerventil (A) ein Magnetsteuerventil (26) mit einem Plungerkolben (46) aufweist, der gemäß einem Schub der Magnetspule (55) bewegbar ist, und direkt den Druck zum Öffnen eines Plattenventils (48) in Übereinstimmung mit dem an die Magnetspule (55) angelegten Strom steuert, wobei das Plattenventil (48) in einem Hilfsfluidkanal (34a, 35a, 37a, 40) vorgesehen ist und derart gebogen wird, dass es geöffnet wird, wenn sich der Innendruck der Rückdruckkammer (40) erhöht."

Wegen der Unteransprüche 2 bis 4 sowie wegen weiterer Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Im Prüfungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt wurden noch folgende Druckschriften berücksichtigt:

DE 197 34 522 A1
DE 197 11 293 A1
DE 196 54 300 A1
DE 196 52 819 A1
DE 41 14 305 A1
DE 41 04 110 A1
WO 85/04 698 A1.

Der Senat hat das Patent mit Beschluss vom 29. Juli 2008 im schriftlichen Verfahren widerrufen. Diesen Beschluss hat der Bundesgerichtshof auf die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin mit Beschluss vom 22. September 2009 wegen Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör aufgehoben und die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das Patentgericht zurückverwiesen.

II.

1. Das Bundespatentgericht ist für die Entscheidung über den vorliegenden Einspruch nach § 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung zuständig geworden und auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getretenen Fassung des § 147 Abs. 3 PatG gemäß dem Grundsatz der perpetuatio fori zuständig geblieben (vgl. hierzu BGH GRUR 2007, 859, 861 f. - Informationsübermittlungsverfahren I; BGH GRUR 2007, 862 f. - In-

formationsübermittlungsverfahren II; BGH GRUR 2009, 184 f. - Ventilsteuerung).

Nach der Zurückverweisung der Sache hat der Senat über diese erneut zu entscheiden.

2. Der frist- und formgerecht erhobene Einspruch ist ausreichend substantiiert und auch im Übrigen zulässig.

Dies ist seitens der Patentinhaberin nicht bestritten worden.

3. Der geltende Anspruch 1 ist zulässig.

Er ergibt sich aus dem erteilten Anspruch 1 sowie aus Abs. [0048], letzter Satz der Streitpatentschrift bzw. den ursprünglichen Ansprüchen 1 und 3 sowie S. 15, Abs. 1, letzter Satz der Anmeldungsunterlagen.

Die Zulässigkeit des geltenden Anspruchs 1 ist im Übrigen seitens der Einsprechenden nicht mehr bestritten worden.

4. Der Gegenstand des angefochtenen Patents stellt eine patentfähige Erfindung im Sinne der §§ 1 bis 5 PatG dar.
 - a. Der Schwingungsdämpfer nach Anspruch 1 ist neu, da keine der genannten Druckschriften sämtliche nunmehr im Anspruch 1 enthaltenen Merkmale zeigt.

Als Ergebnis der mündlichen Verhandlung konnte festgestellt werden, dass ein wesentlicher Aspekt der vorliegenden Erfindung darin zu sehen ist, dass die Dämpfungskraft des Schwingungsdämpfers kontinu-

ierlich steuerbar ist. Dies ergibt sich insbesondere aus den Merkmalen des geltenden Anspruchs 1, wonach

das Drucksteuerventil (A) ein Magnetsteuerventil (26) mit einem Plungerkolben (46) aufweist, der gemäß eines Schubes einer Magnetspule (55) bewegbar ist und direkt den Druck zum Öffnen eines Plattenventils (48) in Übereinstimmung mit dem an die Magnetspule (55) angelegten Strom steuert.

Eine kontinuierliche Steuerbarkeit der Dämpfungskraft ist im nachgewiesenen Stand der Technik aber nicht beschrieben.

Die (E1) EP 0 490 262 B1 offenbart einen Schwingungsdämpfer, bei dem das Drucksteuerventil 38 entweder geöffnet oder geschlossen ist (vgl. Figur 2 i. V. m. S. 11, Z. 8 bis 35). D. h., es gibt zwei unterschiedliche Dämpfungseinstellungen, aber keine Zwischenstellungen. Somit ist dort die Dämpfungskraft nicht kontinuierlich steuerbar. Folglich können auch dort die Merkmale, wonach

das Drucksteuerventil (A) ein Magnetsteuerventil (26) mit einem Plungerkolben (46) aufweist, der gemäß eines Schubes einer Magnetspule (55) bewegbar ist und direkt den Druck zum Öffnen eines Plattenventils (48) in Übereinstimmung mit dem an die Magnetspule (55) angelegten Strom steuert,

nicht verwirklicht sein.

Die (E2) DE 40 24 920 A1 und die (E3) 42 08 886 A1 gehen beide in ihrem Offenbarungsgehalt nicht über das hinaus, was bereits aus der (E1) EP 0 490 262 B1 bekannt ist.

Der übrige im Prüfungsverfahren angezogene, im Einspruchsverfahren nicht mehr aufgegriffene Stand der Technik offenbart ebenfalls keinen Schwingungsdämpfer, bei dem eine kontinuierliche Steuerbarkeit der Dämpfungskraft möglich ist.

Der Gegenstand des geltenden Anspruch 1 ist somit neu.

- b. Der zweifelsfrei gewerblich anwendbare Schwingungsdämpfer gemäß dem geltenden Anspruch 1 beruht auf einer erfinderischen Tätigkeit.

Wie bereits beim Neuheitsvergleich ausgeführt, unterscheidet sich die erfindungsgemäße Ausgestaltung zumindest dadurch vom nachgewiesenen Stand der Technik, dass die Dämpfungskraft kontinuierlich steuerbar ist.

Eine solche Ausgestaltung ist weder dem seitens der Einsprechenden genannten, noch dem im Prüfungsverfahren berücksichtigten Stand der Technik zu entnehmen. Somit kann auch von keiner dieser Druckschriften eine Anregung in diese Richtung ausgehen.

Folglich kann vom nachgewiesenen Stand der Technik weder einzeln noch in einer Zusammenschau eine Anregung zu der erfindungsgemäßen Ausgestaltung ausgehen.

Der geltende Anspruch 1 ist somit gewährbar.

- c. Zusammen mit dem Anspruch 1 sind auch die rückbezogenen Unteransprüche gewährbar, da sie nicht platt selbstverständliche Ausgestaltungen des Patentgegenstandes betreffen.

5. Durch den Zurückverweisungsbeschluss des Bundesgerichtshofes vom 22. September 2009 ist dem Senat auch die Verhandlung und Entscheidung über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens übertragen worden.
 - a. Für die Entscheidung über die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens gilt § 109 PatG. § 109 Abs. 1 Satz 1 PatG geht - wie § 80 Abs. 1 Satz 1 PatG und § 62 Abs. 1 Satz 1 PatG für sämtliche Kosten - davon aus, dass im Regelfall jeder Beteiligte die bei ihm durch das Rechtsbeschwerdeverfahren angefallenen außergerichtlichen Kosten selbst trägt (vgl. etwa Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., § 109 Rn. 16; BPatG 8 W (pat) 46/99 Beschluss v. 3.2.2004, veröffentlicht in juris Das Rechtsportal). Da besondere Umstände - etwa grob sorgfaltswidrige Vorgehensweise eines Verfahrensbeteiligten -, die unter dem Gesichtspunkt der Billigkeit eine abweichende Kostenverteilung gebieten würden, weder dargetan noch sonst ersichtlich sind, bleibt es hier hinsichtlich der außergerichtlichen Kosten beim allgemeinen Grundsatz (so auch BPatG 8 W (pat) 46/99 Beschluss v. 3. Februar 2004, veröffentlicht in juris Das Rechtsportal).

 - b. Allerdings trifft § 109 PatG seinem Wortlaut nach lediglich eine Entscheidung über die außergerichtlichen Kosten. Anders als etwa § 80 Abs. 1 Satz 1 PatG und § 62 Abs. 1 Satz 1 PatG werden in § 109 Abs. 1 PatG die Gerichtskosten nicht erwähnt. Es besteht aber Einigkeit darüber, dass auch über die durch die Rechtsbeschwerde entstandenen Gerichtskosten eine Entscheidung getroffen werden kann. Schulte, Patentgesetz, 8. Auflage, § 109 Rn. 14, 15 will diese Lücke durch analoge Anwendung des § 90 MarkenG ausfüllen. Busse, Patentge-

setz, 6. Auflage, § 109 Rn. 9 will § 80 PatG analog anwenden (so auch Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., § 109 Rn. 2, 4). Beide Vorschriften enthalten die Möglichkeit einer Entscheidung nach Billigkeitsgrundsätzen über außergerichtliche Kosten und über die Gerichtskosten.

- c. Vorliegend braucht jedoch die Frage nicht entschieden werden, ob und welche dieser Vorschriften des Patentgesetzes analog anzuwenden ist, denn die Entscheidung über die Gerichtskosten richtet sich hier jedenfalls nach § 21 Abs. 1 GKG, der die hinsichtlich der Gerichtskosten bestehende Lücke des § 109 PatG ausfüllt.

§ 21 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Abs. 2 Satz 1 GKG bestimmt nämlich zwingend, dass Kosten nicht erhoben werden, die bei richtiger Sachbehandlung nicht entstanden wären und dass das Gericht diese Entscheidung trifft. Wenn die Voraussetzungen des § 21 Abs. 1 GKG vorliegen, ist eine ausdrückliche Kostenentscheidung von Amts wegen zwingend erforderlich (Schulte, a. a. O., § 109 Rn. 11). Ein solcher Fall ist hier gegeben.

Zwar rechtfertigt nicht jede Verletzung von Verfahrensvorschriften durch das Instanzgericht eine Nichterhebung der Gerichtskosten. Es muss sich vielmehr um ein erkennbares Versehen oder einen offensichtlichen Verstoß gegen eindeutige Rechtsvorschriften handeln, der offen zutage tritt (vgl. etwa Hartmann, Kostengesetze, 40. Auflage, § 21 GKG Rn. 8 ff.; BFH X E 11/09 Beschluss v. 19.10.2009, veröffentlicht in juris Das Rechtsportal). Hierunter fallen etwa auch Verstöße gegen die Hinweis- und Aufklärungspflicht (§ 139 ZPO) oder eine Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör (vgl. Hartmann, a. a. O., Rn. 16, 30, 31). Der Bundesgerichtshof hat vorliegend die Sache wegen einer Verletzung des rechtlichen Gehörs aufgrund einer Verletzung der Aufklärungs- und Hinweispflicht durch den Senat aufgehoben und zurückverwiesen. Er hat in seiner Entscheidung ausgeführt, dass sich dem Senat

Zweifel an der Formulierung von neu eingereichten Patentansprüchen hätten aufdrängen müssen, so dass er vor seiner Entscheidung bei der Patentinhaberin nochmals konkret nachfragen hätte müssen, ob diese Formulierung tatsächlich gewollt sei. Nach dieser rechtlichen Beurteilung, an die der Senat gebunden ist (§ 108 Abs. 2 PatG), liegt somit eine unrichtige Sachbehandlung im Sinne von § 21 Abs. 1 GKG vor, die für die Rechtsbeschwerde und die damit verbundenen Gerichtskosten kausal geworden ist. Die Anordnung der Nichterhebung der Gerichtskosten für die Rechtsbeschwerde ist daher nach dieser Vorschrift zwingend geboten.

Lischke

Guth

Schneider

Hildebrandt

Hu