

BUNDESPATENTGERICHT

10 W (pat) 9/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent P 42 23 874

wegen Anfechtung der Kostenentscheidung

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. Oktober 2001 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Schülke sowie der Richterinnen Dr. Schermer und Püschel

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.
2. Die Patentinhaberin hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

G r ü n d e

I.

Gegen die Erteilung des Patents P 42 23 874, das am 20. Juli 1992 angemeldet worden ist und eine „flächige Tragplatte für Kompostierungs- und Biofilteranlagen“ betrifft, ist ein Einspruch eingelegt worden. Zur Begründung des Einspruchs hat sich die Einsprechende auf mangelnde Neuheit des angegriffenen Patents gegenüber ihrer Patentanmeldung P 42 41 278.1 gestützt, die sie am 8. Dezember 1992 unter Inanspruchnahme der inneren Priorität der Patentanmeldung P 42 23 080.2 vom 14. Juli 1992 beim Deutschen Patentamt eingereicht hat, und die am 27. Januar 1994 offengelegt worden ist.

Die Patentinhaberin hat demgegenüber geltend gemacht, daß der Offenbarungsgehalt der prioritätsälteren Anmeldung P 42 21 278.1 auf einen offensichtlichen Mißbrauch zu ihrem Nachteil zurückgehe und daher gemäß § 3 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG nicht als Stand der Technik zu berücksichtigen sei. Am 29. März 2000

hat die Einsprechende den Einspruch ohne weitere Stellungnahme zurückgenommen.

Die Patentinhaberin hat ihren Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents P 42 23 874 und kostenpflichtige Zurückweisung des Einspruchs weiterverfolgt.

Das Deutsche Patent- und Markenamt - Patentabteilung 43 – hat das Patent in vollem Umfang aufrechterhalten und zur Begründung ausgeführt, daß die in dem Einspruch als einzige Entgeghaltung genannte prioritätsältere Anmeldung P 42 41 278 A1 der Einsprechenden bei der Beurteilung der Neuheit außer Betracht bleiben müsse, weil sie gemäß § 3 Abs. 4 Satz 1 Nr 1 PatG auf einem offensichtlichen Mißbrauch zum Nachteil der Patentinhaberin beruhe. Aus den von der Patentinhaberin eingereichten Unterlagen gehe hervor, daß sie von Dipl.-Ing. B... mit Schreiben vom 24. April 1992 ein Grobkonzept für „Biofilterplatten“ - bestehend aus einer Skizze, drei Blatt Berechnungen und zwei Konstruktionszeichnungen - erhalten habe. Am 1. August 1992 habe Dipl.-Ing. B... das Recht an seiner Erfindung der Patentinhaberin übertragen. Bereits mit Schreiben vom 29. Juni 1992 habe die Patentinhaberin der Einsprechenden die Konstruktionszeichnungen der flächigen Tragplatte in Verbindung mit einer Preisinformation und einem Vertriebsvertrag übersandt, durch den der Einsprechenden der Vertrieb der flächigen Tragplatte übertragen werden sollte. Rechte an der Erfindung habe die Einsprechende durch den Vertrag nicht erhalten. Sie habe daher davon ausgehen müssen, daß sie nicht berechtigt gewesen sei, die Erfindung selbst anzumelden. Da dem Gegenstand des Anspruchs 1 des angegriffenen Patents auch der im Erteilungsverfahren berücksichtigte Stand der Technik nicht entgegenstehe, habe das Patent Bestand. Von einer Kostenauflegung werde abgesehen, weil keine besonderen Umstände vorlägen, die ein Abgehen von dem Grundsatz rechtfertigten, daß jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen habe.

Mit der hiergegen erhobenen Beschwerde beantragt die Patentinhaberin,

den angefochtenen Beschluß im Kostenpunkt aufzuheben und der Einsprechenden die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Sie ist der Ansicht, daß die Einsprechende, die nach den Feststellungen der Patentabteilung eine Erfindung in Kenntnis seiner Nichtberechtigung offensichtlich mißbräuchlich zum Nachteil der Patentinhaberin als seine eigene angemeldet und den Einspruch hierauf gestützt habe, schuldhaft und unter Verstoß gegen ihre Wahrheitspflicht gehandelt habe. Dies müsse zwangsläufig zu der beantragten Kostenauflegung führen.

Die Einsprechende hat im Beschwerdeverfahren keine Anträge gestellt und sich auch in der Sache nicht geäußert.

II

Die Beschwerde ist statthaft und auch im übrigen zulässig.

a) Sie richtet sich gegen die in Ziffer III des angefochtenen Beschlusses enthaltenen Ausführungen der Patentabteilung, daß jeder Beteiligte die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen habe, weil besondere Umstände für ein Abweichen von dem im Einspruchsverfahren nach § 62 Abs. 1 PatG geltenden Grundsatz der eigenen Kostentragung nicht ersichtlich seien. Es handelt sich hier um eine Kostenentscheidung, die gleichzeitig eindeutig eine Zurückweisung des Kostenantrags der Patentinhaberin beinhaltet, auch wenn dies – wie an sich erforderlich (vgl Busse, PatG, 5. Aufl., § 62 Rdn 8 mwNachw) – weder in dem Tenor noch den Gründen des angefochtenen Beschlusses förmlich ausgesprochen worden ist.

b) Im Gegensatz zu der zivilprozeßrechtlichen Bestimmung des § 99 Abs. 1 ZPO, wonach eine Kostenentscheidung nur zusammen mit der Entscheidung in der Hauptsache angefochten werden kann (§ 99 Abs. 1 ZPO), ist es im patentamtlichen Einspruchsverfahren nach ständiger Spruchpraxis statthaft, eine Sachentscheidung nur im Kostenpunkt mit der gemäß § 73 Abs. 3 PatG gebührenfreien Beschwerde anzufechten, und sie damit einer gerichtlichen Überprüfung zugänglich zu machen (vgl Busse aaO., § 73 Rdn 23 mwNachw; Schulte, PatG, 6. Aufl., § 62 Rdn 22; ferner Kirchner, Isolierte Kostenanfechtung im Widerspruchsverfahren, Mitt. 1968, 147 ff).

c) Zur Entscheidung über eine Beschwerde, mit der ausschließlich der Kostenpunkt einer im patentamtlichen Einspruchsverfahren ergangenen Sachentscheidung oder eine isolierte Kostenentscheidung (§ 62 Abs. 1 Satz 2 PatG) angefochten wird, ist der mit drei rechtskundigen Mitgliedern besetzte juristische Beschwerdesenat berufen. Dies ergibt sich aus § 67 Abs. 1 PatG iVm § 73 Abs. 3 PatG. Die Vorschrift des § 73 Abs. 3 PatG erschöpft sich nicht in einer gebührenrechtlichen Regelung, sondern beinhaltet aufgrund der in § 67 Abs. 1 PatG enthaltenen Verweisung zugleich eine Bestimmung des gesetzlichen Richters (vgl dazu BGH BIPMZ 1967, 223 "Bleiphosphit"). Die Befassung des juristischen Beschwerdesenats mit isolierten Kostenbeschwerden ist auch sachgerecht, weil die Prüfung, ob die Patentabteilung bei der Kostenentscheidung das ihr nach § 62 Abs. 1 PatG eingeräumte billige Ermessen zutreffend ausgeübt hat, von dem Ausgang des Verfahrens in der Hauptsache unabhängig ist und daher regelmäßig keine Erörterung technischer Fragen erfordert. Aus diesem Grund entscheidet beispielsweise auch der Gebrauchsmustersenat über Beschwerden, die nur eine Kostenentscheidung zum Gegenstand haben, gemäß § 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG iVm § 67 Abs. 1 PatG in der Besetzung mit drei juristischen Mitgliedern (stRspr, Busse, PatG/GebrMG, 5. Aufl., GebrMG, § 18 Rdn 26).

2. Die Beschwerde ist jedoch nicht begründet.

Für die Auferlegung von Kosten auf die Einsprechende gibt es in diesem Verfahren keine rechtliche Grundlage.

Nach § 62 Abs. 1 Satz 1 PatG steht die Kostenbestimmung im patentamtlichen Einspruchsverfahren im billigen Ermessen der Patentabteilung, wobei – anders als in der für das Beschwerdeverfahren geltenden Bestimmung des § 80 Abs. 1 Satz 1 PatG – im Einspruchsverfahren die Möglichkeit einer unbeschränkten Auferlegung der Verfahrenskosten nicht vorgesehen ist. Es können einem Beteiligten nach billigem Ermessen lediglich die durch eine Anhörung oder eine Beweisaufnahme entstandenen Kosten auferlegt werden, wenn er diese unter Verstoß gegen seine prozessuale Sorgfaltspflicht verursacht hat (vgl. BPatGE 4, 167, 179; Schulte, PatG, 6. Aufl., § 62 Rdn 13; Busse, PatG, 5. Aufl., § 62 Rdn 14 bis 16). Die Patentabteilung hat das Verfahren nach der Rücknahme des Einspruchs gemäß § 61 Abs. 1 Satz 2 PatG von Amts wegen fortgesetzt und die Entscheidung über die Aufrechterhaltung des angegriffenen Patents nach Lage der Akten getroffen, ohne daß eine Anhörung oder eine Beweisaufnahme erfolgt ist. Der eindeutige gesetzliche Wortlaut des § 62 Abs. 1 Satz 1 PatG läßt auch dann keine Ausnahme zu, wenn der Einspruch mißbräuchlich eingelegt worden ist. Der Einsprechenden können diejenigen Kosten, die der Patentinhaberin allein aufgrund der Einlegung des Einspruchs entstanden sind, nicht deshalb auferlegt werden, weil sie nach den (unangefochtenen) Feststellungen der Patentabteilung die prioritätsältere Patentanmeldung, die sie dem angegriffenen Patent als neuheits-schädlich entgegenhält, den erkennbaren und berechtigten Willen der Patentinhaberin eingereicht und damit den Mißbrauchstatbestand des § 3 Abs. 4 Satz 1 Nr 1 PatG erfüllt hat.

3. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens, das ausschließlich die Kostenentscheidung des Patentamts zum Gegenstand hat, sind nach § 80 Abs. 1 PatG aus Billigkeitsgründen von der unterliegenden Patentinhaberin zu tragen (stRspr, vgl BPatG Mitt 1973, 251, 217; 1976, 99; 1984, 177, 178).

Schülke

Dr. Schermer

Püschel

Pr