



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 33/02

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Patent ...

hier: Kostenantrag

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Kellerer und der Richter Schmöger, Dipl.-Phys. Dr. Mayer und Dipl.-Ing. Dr. Scholz am 6. August 2003

beschlossen:

Der Kostenantrag der Einsprechenden 2 wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Gegen das auf die Anmeldung vom 21. Mai 1994 erteilte, einen

"...

..."

betreffende Patent hatte ua die e... GmbH & Co. in M..., Einspruch erhoben.

Gegen den Widerrufsbeschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 18. Februar 2002 hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt, die sie mit mehreren Schriftsätzen begründet hat, und Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, sowie Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt. Vor dem auf Montag, den 12. Mai 2003, anberaumten Termin zur mündlichen Verhandlung hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 8. Mai 2003, eingegangen am selben Tag auf das Patent verzichtet.

Der Termin wurde am 9. Mai abgesetzt und dies am selben Tag per Fax den Beteiligten mitgeteilt.

Die Einsprechende 2 will nun Kostenersatz mit der Begründung, dass im Hinblick auf den Patentverzicht das Beschwerdeverfahren insgesamt hätte vermieden werden können, mindestens aber Ersatz der Kosten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Vorbereitung und der geplanten Wahrnehmung des Verhandlungstermins stünden, und die sich hätten vermeiden lassen, wenn die Patentinhaberin früher den Verzicht erklärt hätte.

Es sei bereits eine Flugreise nach München gebucht gewesen, deren Kosten wegen eines Sondertarifs nicht erstattet worden seien.

Sie stellt Kostenantrag gemäß § 80 PatG und beantragt,

die Kosten des Beschwerdeverfahrens zumindest teilweise der Patentinhaberin aufzuerlegen.

Die Patentinhaberin beantragt,

den Kostenantrag zurückzuweisen.

Zur Begründung führt sie aus, das Beschwerdeverfahren sei nicht von vorneherein aussichtslos gewesen und habe sich deshalb nicht vermeiden lassen, da sie im Parallelverfahren vor dem Europäischen Patentamt jedenfalls einen Teilerfolg erzielt habe.

Der Entschluss, auf das deutsche Patent aus wirtschaftlichen Gründen zu verzichten, sei erst im März 2003 gefallen. Da es sich bei der patentierten Erfindung um eine Arbeitnehmererfindung gehandelt habe, habe sie die Stellungnahme der drei Erfinder einholen müssen, deren letzter am 8. Mai 2003 geantwortet habe. Unmittelbar darauf sei der Verzicht erklärt worden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Der Kostenantrag hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Dabei ist von dem Grundsatz auszugehen, dass jeder Beteiligte die eigenen Kosten zu tragen hat, ein Grundsatz, von dem abzuweichen es stets besonderer Umstände bedarf, die sich aus dem Verhalten eines der Beteiligten ergeben können, insbesondere einem Verstoß gegen die allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht (vgl. Schulte, PatG, 6. Aufl., § 80 Rdn 6, 7 bis 10 mit zahlreichen Nachweisen).

Einen solchen Pflichtverstoß der Patentinhaberin vermag der Senat indes nicht zu erkennen.

- 1.1. Der Senat kann nicht unbeachtet lassen, dass das patentgerichtliche Verfahren, von den Rechtsmittelfristen abgesehen, keine Befristung für Verfahrenserklärungen kennt.

Eine Kostenpflicht von zeitgerechten Erklärungen abhängig zu machen, wäre deshalb systemwidrig.

Zudem wäre ein solcher Zeitrahmen, innerhalb dessen eine Erklärung "kostenfrei" abgegeben werden könnte, willkürlich und letzten Endes kontraproduktiv.

Jede Begrenzung würde nämlich einerseits den individuellen Arbeitsstil eines jeden Beteiligten vernachlässigen, also seine Arbeitseinteilung, die konkrete Arbeitsbelastung, die Problematik des Einzelfalles, andererseits auch die spezifische Reiseplanung, die angesichts unterschiedlichster Tarife bei Bahn- oder Flugreisen auch unterschiedliche Kostenbelastung zur Folge haben könnte.

Letztlich wäre ein Verfahrensbevollmächtigter gezwungen, unter Umständen wider bessere Einsicht eine verfahrensbeendende Erklärung erst im Termin (oder ggf. sogar danach bis zur Rechtskraft der Entscheidung) abzugeben und würde durch die Wahrnehmung des Termins nicht nur dem eigenen Mandanten, sondern auch der Gegenpartei weitere Kosten aufbürden (vgl BPatG, 7. Senat, Beschluss vom 19. Juni 1997, 7 W (pat) 66/95, GRUR 1999, 91 LS).

Schließlich würde der Grundsatz des rechtlichen Gehörs (GG Art 103 Abs 1) Veranlassung geben müssen, die Gründe für eine "späte" verfahrensbeendende Erklärung mit den Beteiligten zu erörtern, was bei diesen weiteren Aufwand, insbesondere Zeit- und Arbeitsaufwand zur Folge hätte.

- 1.2. Weiter muss berücksichtigt werden, dass eine Pflichtverletzung der Patentinhaberin nur dann die Billigkeitsentscheidung rechtfertigen könnte, wenn sie **ursächlich** für die Entstehung der Kosten geworden ist.

Dies ist jedoch nicht der Fall, soweit es die Kosten der Vorbereitung auf den Termin und für die Wahrnehmung des Termins angeht.

Denn diese Kosten wären auch angefallen, wenn der Termin, wie vorgesehen stattgefunden hätte.

Der Verzicht auf das Patent hatte lediglich zur Folge, dass diese Aufwendungen nachträglich überflüssig geworden sind.

- 1.3. Ursache für den zeitlichen und finanziellen Aufwand war also nicht der Patentverzicht, sondern allein die **Einlegung** der Beschwerde.

Erfolg oder Misserfolg einer Beschwerde für sich genommen sind jedoch kein Anlass für eine Kostenentscheidung (Schulte, aaO, Rdn 11 mwN).

Vielmehr ist eine Billigkeitsentscheidung nur dann veranlasst, wenn eine kostenbewusste Partei von der Einlegung der Beschwerde abgesehen hätte, wenn nämlich das Rechtsmittel von vorneherein **keinerlei Aussicht auf Erfolg** geboten hätte und das für die Beschwerdeführerin erkennbar gewesen wäre (vgl BPatG, aaO; Schulte, aaO, Rdn 13 mwN).

Zu dieser Annahme bestand jedoch für die Patentinhaberin, wie ihr Hinweis auf den Teilerfolg in dem Parallelverfahren vor dem Europäischen Patentamt klarstellt, kein Anlass.

Dr. Kellerer

Vorsitzender Richter

Schmöger

Richter

Dr. Mayer

Richter

Dr. Scholz

Richter

Be