



BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 43/04 (EU)

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

...

betreffend das europäische Patent 0 597 208
(= DE 593 04 607)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Meinhardt sowie der Richter Gutermuth und Dipl.-Ing. Dr. Scholz am 22. März 2005

beschlossen:

Die Klägerin trägt die Kosten des Rechtsstreits.

Gründe

I

Die Beklagte war (bis zu ihrem Verzicht) eingetragene Inhaberin des europäischen Patents 0 597 208, das eine "Versetzbare Trennwand mit mehreren plattenförmigen Wandelementen" betraf. Bezüglich des Inhalts des Streitpatents, insbesondere seiner Patentansprüche 1 bis 10, wird auf die Patentschrift EP 0 597 208 B1 (Anlage K1 zur Klage) verwiesen.

Mit Schreiben ihrer anwaltlichen Vertreter vom 23. April 2004 (Bl 48 GA), auf dessen Inhalt Bezug genommen wird, richtete die Beklagte eine Berechtigungsanfrage an die D... eine Tochtergesellschaft der Klägerin, betreffend die Produktreihe "Varitrans" (Bl 48 GA).

Die Klägerin wies mit Antwortschreiben vom 5. Mai 2004 (BI 43 GA) darauf hin, im gewerblichen Rechtsschutz auch diese Gesellschaft zu vertreten, und bat um Frist-erstreckung zur Beantwortung.

Mit weiterem Schreiben vom 26. Mai 2004 (BI 44 GA) teilte die Klägerin mit, dass sie von der Lehre des Streitpatents keinen Gebrauch mache.

Mit Anwaltschreiben vom 18. Juni 2004 (BI 45 GA) legte die Beklagte dar, warum nach ihrer Auffassung die Trennwand "Varitrans Compactline Automatik" vom Streitpatent, dessen Rechtsgültigkeit außer Frage stehe, Gebrauch mache, und forderte zur Vermeidung einer gerichtlichen Auseinandersetzung die Abgabe einer Unterlassungs- und Verpflichtungserklärung bis zum 5. Juli 2004.

Mit ihrer am 9. August 2004 bei Gericht eingegangenen Nichtigkeitsklage verfolgte die Klägerin die Nichtigkeitsklärung des Streitpatents im vollen Umfang wegen mangelnder erfinderischer Tätigkeit, gestützt auf folgenden druckschriftlichen Stand der Technik:

- K3: DE 24 04 875
- K4: VDI 3643 (April 1986)
- K5: VDI 2345 (August 1987)
- K6: DE 1 036 105
- K7; US 5,090,171.

Die Klage wurde der Beklagten am 25. August 2004 zugestellt. Mit Telefax ihrer anwaltlichen Vertreter vom 17. September 2004 erklärten diese für die Beklagte, dass diese das Nichtigkeitsbegehren der Klägerin anerkenne und übereinstimmend mit ihr beantrage, das Streitpatent in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Die Beklagte habe mit Eingabe vom gleichen Tage gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt bereits auf das Patent verzichtet. Der Klägerin seien aber die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, weil aus Billigkeitsgründen der Rechts-

gedanke des § 93 ZPO anwendbar sei. Die Beklagte habe keine Veranlassung zur Klageerhebung gegeben. Ein Nichtigkeitskläger sei, auch wenn er aus dem Streitpatent verwarnt worden sei, zur Vermeidung des Kostenrisikos verpflichtet, die Klagegründe dem Patentinhaber vorweg substantiiert mitzuteilen. Die Beklagte wiederum habe eine außergerichtliche Einigung gesucht und die außergerichtliche Ebene nicht verlassen.

Die Klägerin erwiderte hierauf, die Patentinhaberin sei zwar nicht zum Verzicht auf das Patent aufgefordert worden, dies sei aber entbehrlich gewesen, weil im Abmahnungsschreiben vom 18. Juni 2004 ausgeführt sei, dass die Rechtsgültigkeit außer Frage stehe. Zu berücksichtigen sei auch, dass es zwischen den Parteien als engen Konkurrenten häufig zu Patentauseinandersetzungen gekommen sei, die praktisch niemals außergerichtlich beigelegt worden seien. Die Nichtigkeitsklägerin habe auch unter Zeitdruck gestanden, da eine einstweilige Verfügung oder eine Patentverletzungsklage zu befürchten gewesen sei. Ein Vertrauen der Patentinhaberin auf die Rechtsgültigkeit sei deshalb nicht anzunehmen, weil VDI-Richtlinien dem Durchschnittsfachmann bekannt seien.

Nach gerichtlichem Hinweis erklärten beide Parteien übereinstimmend die Erledigung der Hauptsache und stellten wechselseitige Kostenanträge.

Auf ihr weiteres schriftsätzliches Vorbringen zur Kostenfrage wird Bezug zurückgenommen.

II

Nach übereinstimmender Erledigungserklärung der Parteien hatte der Senat über die Kosten unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu entscheiden (§§ 99 PatG, 91a Abs 1 ZPO). Im Regelfall spricht der Verzicht des Beklagten auf das Patent und auf Ansprüche aus dem Patent für die Vergangenheit dafür, dass die Nichtigkeitsklage Erfolg gehabt hätte,

sodass dem Beklagten die Kosten aufzuerlegen sind (vgl. Schulte, PatG 7. Aufl., § 81 Rdz 178; Busse, PatG 6. Aufl., § 83 Rdz 17). Der Rechtsgedanke des § 93 ZPO führt aber im vorliegenden Fall zu einer Umkehrung der Kostenentscheidung. Das sofortige "Anerkenntnis" der Beklagten nach Zustellung der Nichtigkeitsklage ist für den Senat ein deutliches Anzeichen dafür, dass die Beklagte bei Nennung des entgegenstehenden Standes der Technik und Verzichtsaufforderung durch die Klägerin auch ohne Erhebung der Nichtigkeitsklage auf das Streitpatent verzichtet hätte.

Der Auffassung der Klägerin, eine derartige Verzichtsaufforderung sei ihr im Hinblick auf das vorhergehende Verhalten der Beklagten nicht zumutbar gewesen bzw. sie habe eine derartige Verzichtsaufforderung als fruchtlos ansehen müssen, vermag der Senat nicht beizupflichten. Bei ihrer Antwort auf die Berechtigungsanfrage der Beklagten war der Klägerin entweder ebenfalls noch nicht bewusst, dass die Rechtsbeständigkeit des Streitpatents fraglich sei, oder sie hat ihr Wissen darum der Beklagten bewusst nicht mitgeteilt. Im ersten Fall besteht auch für den Senat kein Grund zur Annahme, dass die Vernichtbarkeit des Streitpatents jedem Durchschnittsfachmann sofort auffallen musste; es liegt zudem nahe, dass die Beklagte die sehr umfangreichen einschlägigen technischen Normen nicht in allen Einzelheiten kannte und zunächst darauf vertraute, dass sie im Prüfungsverfahren im Rahmen des relevanten Standes der Technik ermittelt und berücksichtigt worden waren. Im zweiten Fall hätte die Klägerin die Verwarnung zumindest fahrlässig provoziert, um mit der Nichtigkeitsklage antworten zu können. In beiden Fällen entspricht es nach Auffassung des Senats daher der Billigkeit, der Klägerin die Kosten aufzuerlegen, wie dies auch der 3. Senat des Bundespatentgerichts in einem ähnlich gelagerten Fall (BPatGE 25, 138 f) entschieden hat.

Meinhardt

Gutermuth

Dr. Scholz

Be