



# BUNDESPATENTGERICHT

10 Ni 51/10

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das Patent ...**  
**hier: Kostenentscheidung**

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am 4. November 2010 durch den Vorsitzenden Richter Schülke, den Richter Dipl.-Ing. Schlenk und den Richter Prof. Dr. Dr. Ensthaler

beschlossen:

Die Klägerin hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

**Gründe**

**I.**

Die Beklagten waren Inhaberin des Patents ... Dieses Patent wurde von der Klägerin mit der gegenständlichen Nichtigkeitsklage angegriffen. Die Klägerin war der Ansicht, dass das Streitpatent aufgrund fehlender Neuheit, zumindest jedoch aufgrund mangelnder erfinderischer Tätigkeit für nichtig zu erklären gewesen sei. Die Beklagten haben innerhalb eines Monats nach Zustellung der Nichtigkeitsklage auf das Patent und auf alle Ansprüche daraus für die Vergangenheit verzichtet. Beide Parteien, die Klägerin ausdrücklich und die Beklagten konkludent, haben das Nichtigkeitsverfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Die Parteien haben beantragt, jeweils der Gegenseite die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

## II.

Nach übereinstimmender Erledigungserklärung ist gem. § 84 Abs. 2 PatG, § 91a ZPO über die Kosten des Verfahrens unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen zu entscheiden. Das führt dazu, dass diese Kosten der Klägerin aufzuerlegen sind. Nach der schlüssigen Klage, der die Beklagten nicht entgegengetreten sind, hätte diese zwar obsiegt und die Beklagten hätten die Kosten nach § 91 ZPO zu tragen gehabt. Die Kostentragungslast der Klägerin folgt hier aber aus § 93 ZPO.

Denn die Beklagten haben durch ihr Verhalten keinen Anlass zur Klage gegeben und den Klaganspruch sofort anerkannt.

Dies ist nach völlig herrschender Meinung in Rechtsprechung und Literatur dann der Fall, wenn wie hier die Beklagten mit der Klage überzogen werden, ohne dass ihnen vor Klageerhebung Gelegenheit gegeben wurde, der angedrohten Klage durch Anerkennung der Ansprüche der Klägerin etwa durch Verzicht auf das Patent zu entgehen. Diese grundsätzlich gebotene Verzichtsaufforderung ist allerdings entbehrlich, wenn bereits das vorprozessuale Verhalten der Beklagten es unwahrscheinlich erscheinen lässt, dass diese eine entsprechende Verzichtserklärung abgeben. Für die Beurteilung, ob die Beklagten zu einer Verzichtserklärung nicht bereit sein werden, ist das gesamte vorprozessuale Verhalten der Beklagten heranzuziehen.

Die Klägerin macht insofern geltend, dass in der Vergangenheit bereits zwei Nichtigkeitsklagen gegen das streitgegenständliche Patent erhoben worden sind. Sie habe deshalb davon ausgehen dürfen, dass eine Verzichtsaufforderung gegenüber den Beklagten nicht zu einem außergerichtlichen Verzicht auf das Patent geführt hätte.

Dieser Ansicht der Klägerin vermag der Senat nicht zuzustimmen. Veranlassung zur Klageerhebung ist grundsätzlich erst dann gegeben, wenn die Klägerin zuvor die Beklagten unter substantiierter Angabe der geltend gemachten Nichtigkeitsgründe erfolglos zum Verzicht auf das Schutzrecht aufgefordert hat; den Beklagten müssen somit die für den Fall der Klageerhebung geltend gemachten Nichtigkeitsgründe konkret mitgeteilt werden (vgl. BPatG Mitt. 78, 177, 179; GRUR 83, 504; Benkard/Rogge, Patentgesetz, 10. Auflage, § 81 Rn. 38). Die Tatsache, dass vorhergehend im Hinblick auf das Streitpatent eine Nichtigkeitsklage zurückgenommen bzw. zurückgewiesen wurde, ist grundsätzlich kein Grund dafür, dass im Hinblick auf die Kostenentscheidung von einer vorherigen Verzichtsaufforderung abgesehen werden kann. Die vorhergehenden Verfahren können auf gänzlich andere Tatsachen gestützt worden sein (vgl. insofern BPatG GRUR 78, 40). Dafür, dass hier zumindest in einem der vorhergehenden Nichtigkeitsverfahren derselbe Nichtigkeitsgrund auf der Grundlage derselben hier gegenständlichen Tatsachen geltend gemacht wurde, wurde von der Klägerin nichts vorgetragen.

Schülke

Schlenk

Ensthaler

prä