



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 2/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2007 054 425

...

...

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 20. Juli 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Phys. Bieringer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Oktober 2013 in seiner Ziffer 2) aufgehoben, soweit darin der Patentinhaberin die durch die Anhörung am 9. Oktober 2013 angefallenen Kosten auferlegt worden sind, und der Antrag der Einsprechenden auf Kostenauflegung insgesamt zurückgewiesen.
2. Kosten des Beschwerdeverfahrens werden nicht auferlegt.
3. Der Antrag der Patentinhaberin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird zurückgewiesen.
4. Der Antrag der Einsprechenden, eine Entscheidung über die Höhe der Kosten zu treffen, wird verworfen.

Gründe

I.

Gegen das erteilte und am 5. Juli 2012 veröffentlichte Patent 10 2007 054 425 hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 2. Oktober 2012, eingegangen per Fax beim Patentamt am selben Tag, Einspruch erhoben und den Widerruf des Patents beantragt.

Hierauf hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom 26. Februar 2013 – wörtlich – beantragt,

1. Den Einspruch als unbegründet zurückzuweisen und das angegriffene Patent im erteilten Umfang aufrecht zu erhalten.
2. Eine mündliche Verhandlung anzuberaumen, falls über den Antrag gemäß 1. nicht im schriftlichen Verfahren entschieden werden kann.

Von der Einsprechenden ist eine Anhörung nicht beantragt worden.

Mit Schreiben vom 24. Juni 2013 hat die zuständige Patentabteilung zur Anhörung am 17. September 2013 geladen und auf Bitte der Einsprechenden mit Schreiben vom 4. Juli 2013 auf den 9. Oktober 2013 umgeladen.

Eine telefonische Anfrage des Vertreters der Patentinhaberin am 7. Oktober 2013 um 15.59 Uhr beim Berichterstatter der Patentabteilung nach der Möglichkeit einer Verlegung des Anhörungstermins ist nach Rücksprache mit dem Vorsitzenden der Patentabteilung abgelehnt worden.

Mit Fax vom 8. Oktober 2013, eingegangen beim Patentamt am selben Tag, hat der Vertreter der Patentinhaberin mitgeteilt, dass die Patentinhaberin bzw. ihr Vertreter aus Kostengründen an der Anhörung am 9. Oktober 2013 nicht teilnehmen werden.

Zur Anhörung am 9. Oktober 2013 ist die Patentinhaberin nicht erschienen.

Die Einsprechende hat in der Anhörung - außer ihrem schriftsätzlichen Antrag auf Widerruf des Patents - den Antrag gestellt,

die durch die Anhörung verursachten Kosten gemäß § 62 Abs. 1 PatG der Patentinhaberin aufzuerlegen.

Am Schluss der Anhörung verkündete der Vorsitzende der Patentabteilung den Beschluss, dass

1. das Patent 10 2007 054 425 widerrufen wird,
und
2. die durch die Anhörung am 9. Oktober 2013 – im Umfang der durch die Teilnahme des Vertreters – angefallenen Kosten gemäß § 62 Abs. 1 Satz 1 der Patentinhaberin auferlegt werden und im Übrigen der Antrag auf Kostenauflegung zurückgewiesen wird.

In der schriftlichen Begründung des Beschlusses zum Kostenpunkt ist ausgeführt, dass die Auferlegung der Kosten der Anhörung auf die Patentinhaberin der Billigkeit entspreche, da sie der Anhörung, die einzig auf ihren Hilfsantrag zwingend durchzuführen gewesen sei, unentschuldigt ferngeblieben sei. Die Patentabteilung sei im Zuge des Einspruchsverfahrens zu der Auffassung gelangt, dass das erteilte Patent nicht patentfähig sei. Zum Zeitpunkt der Ladung sei eine umfassende Sachaufklärung gegeben gewesen, so dass - ohne den Hilfsantrag der Patentin-

haberin - im schriftlichen Verfahren hätte entschieden werden können. Die am 8. Oktober 2013 beim Amt eingegangene Mitteilung der Patentinhaberin, dass sie zum Anhörungstermin nicht erscheinen werde, sei als Rücknahme des ausschließlich von der Patentinhaberin gestellten Antrags auf Anhörung zu werten. Die Mitteilung habe die Patentabteilung bis zum Beginn des Anhörungstermins nicht erreicht und aufgrund amtsinterner Laufzeiten auch nicht erreichen können. Die Patentabteilung habe daher auch keine Gelegenheit gehabt, darüber zu entscheiden, ob die Anhörung durchgeführt werde oder nicht, und die Einsprechende diesbezüglich zu informieren. Da die Patentinhaberin seit der Ladung im Juli 2013 ausreichend Zeit gehabt habe, zu entscheiden, ob sie zum Anhörungstermin aus Kostengründen erscheint oder nicht, wären bei einem Verhalten, das mit der von jedem Beteiligten zu erwartenden Sorgfalt in Einklang gestanden hätte, die Kosten der Anhörung bei der Einsprechenden nicht angefallen.

Gegen die Auferlegung der Kosten in dem Beschluss der Patentabteilung richtet sich die am 9. Dezember 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangene Beschwerde der Patentinhaberin vom 6. Dezember 2013. Sie begründet diese im Wesentlichen damit, dass zwischen der Patentinhaberin und der Einsprechenden Vergleichsverhandlungen mit dem Ziel einer Einigung und der Vermeidung der mündlichen Anhörung geführt worden seien. Mit Datum 4. Oktober 2013 habe die Patentinhaberin einen Vereinbarungsentwurf vorgelegt, den zu unterschreiben die Einsprechende völlig überraschend zwei Tage vor der Anhörung abgelehnt habe. Durch das Verhalten der Einsprechenden bedingt, habe die Patentinhaberin erst kurzfristig vor der Anhörung die Möglichkeit gehabt zu entscheiden, nicht an der Anhörung teilzunehmen, weshalb Ihr Verhalten mit der notwendigen Sorgfalt in Einklang gestanden habe. Das Verhalten der Einsprechenden habe gezeigt, dass sie auf jeden Fall an der Verhandlung teilnehmen wollen, so dass die fehlende Teilnahme der Patentinhaberin nicht ursächlich für die der Einsprechenden durch die Anhörung entstandenen Kosten gewesen sei. Auch sei die Durchführung der mündlichen Verhandlung sowohl für die Patentabteilung als auch für die Einsprechende sachdienlich gewesen, um die Frage der Patentfähig-

keit insbesondere anhand der Druckschriften **D2** und **D6** bzw. **D5** zu diskutieren, auf die die Patentabteilung in dem Ladungszusatz vom 24. Juni 2013 hingewiesen und zu denen sich die Einsprechende bis dahin schriftsätzlich nicht geäußert habe.

Die Patentinhaberin stellt mit Schriftsatz vom 10. Januar 2014 den Antrag:

1. Den mit der Beschwerde angefochtenen Beschluss über die Kostenentscheidung aufzuheben,
2. Vor der Beschlussfassung eine prozessleitende Verfügung zu erlassen.
3. Die Beschwerdegebühr zurückzuzahlen.

Die Einsprechende stellt mit Schriftsatz vom 10. April 2014 den Antrag:

1. Die Beschwerde gegen den Kostenbeschluss in vollem Umfang zurückzuweisen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 80 Abs. 1 PatG der Beschwerdeführerin aufzuerlegen.
3. Eine Entscheidung über die Höhe der Kosten zu treffen.

Die Einsprechende tritt dem Vorbringen der Patentinhaberin zu den Vergleichsverhandlungen zwischen den Beteiligten in Teilen entgegen. So habe der erste Kontakt erstmalig nicht vor der Ladung zur Anhörung, sondern erst danach am 23. Juli 2013 stattgefunden. Die im Anschluss geführten Telefonate hätten jedoch zu keiner Einigung geführt. Der von der Patentinhaberin erstellte rudimentäre und keinesfalls unterschriftsreife Vertragsentwurf sei bei der Einsprechenden erst am Montag, den 7. Oktober 2013, eingegangen. Eine Einigung innerhalb von weniger als 48 Stunden sei nicht zu erzielen gewesen. Da die Einsprechende ein großes Interesse am Bestand oder Nichtbestand des strittigen Patents gehabt habe, sei ihre Teilnahme an der Anhörung notwendig und die Kosten durch das Verhalten

der Gegenseite bedingt gewesen. Ihren Kostenantrag im Beschwerdeverfahren begründet die Einsprechende mit unbilligem Verhalten der Patentinhaberin wegen zum Teil unrichtiger korrekturbedürftiger Argumentation in der Beschwerdebegründung.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1. Die auf die Kostenentscheidung in dem Beschluss der Patentabteilung 55 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Oktober 2013 beschränkte Beschwerde der Patentinhaberin ist gemäß § 73 Abs. 1 PatG statthaft (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 73 Rdn. 41) und auch sonst zulässig. Sie hat auch in der Sache Erfolg, da es nicht billigem Ermessen entspricht, der Patentinhaberin die der Einsprechenden durch die Anhörung am 9. Oktober 2013 verursachten Kosten, auch soweit sie durch die Teilnahme ihres Vertreters entstanden sind, aufzuerlegen (§ 62 Abs. 1 Satz 1 PatG).

Nach der gesetzlichen Regelung des § 62 Abs. 1 PatG trägt grundsätzlich jeder Beteiligte die ihm durch eine Anhörung entstandenen Kosten selbst. Ein Abweichen von dem Grundsatz der eigenen Kostentragung bedarf daher stets besonderer Umstände, die sich aus dem Verhalten der Beteiligten ergeben können, insbesondere aus einem schuldhaften Verstoß gegen die allgemeine prozessuale Sorgfaltspflicht. Es entspricht der Billigkeit, dass derjenige, der vorwerfbar durch Säumnis, Nachlässigkeit oder sonst vermeidbare Störungen des Verfahrensablaufs unnötige Kosten verursacht, diese tragen muss (vgl. Schulte, a. a. O., § 62 Rdn. 15; Benkard, PatG, 10. Aufl., § 62 Rdn. 5-5c). Einen solchen schuldhaften, Kosten der Anhörung bei der Einsprechenden verursachenden Sorgfaltsverstoß der Patentinhaberin bzw. ihres Vertreters lässt sich entgegen dem angefochtenen Beschluss nicht feststellen.

Insoweit zutreffend ist die Patentabteilung davon ausgegangen, dass allein die Tatsache, dass die Patentinhaberin nicht zu der Anhörung am 9. Oktober 2013 erschienen ist, eine Auferlegung der durch die Anhörung entstandenen Kosten nicht rechtfertigt, da es jedem Beteiligten grundsätzlich freisteht, einen anberaumten Verhandlungstermin wahrzunehmen oder nicht. Richtig ist weiterhin, dass nach der Rechtsprechung allerdings dann, wenn ein Beteiligter zu einer ausschließlich auf seinen Antrag anberaumten mündlichen Verhandlung unentschuldigt nicht erscheint oder die Nichtteilnahme nicht so rechtzeitig mitteilt, dass die Verhandlung noch abgesetzt werden kann, eine Auferlegung der Kosten der mündlichen Verhandlung in Betracht kommt (vgl. BPatGE 41, 18 – Umformvorrichtung; BPatG 8 W (pat) 318/07 v. 18. Mai 2010). So stellt sich der Sachverhalt vorliegend indes nicht dar.

Als entscheidend wertet es der Senat, dass weder die Ladung zur Anhörung vom 24. Juni 2013 noch die Umladung vom 4. Juli 2013 einen Hinweis darauf enthält, dass die Anhörung – nur - auf Antrag der Patentinhaberin anberaumt worden ist. Vielmehr wird in darin jeweils die neutrale Formulierung „Ladung“ bzw. „Ladung (Umladung) zur Anhörung“ verwendet. Auch wenn die Patentinhaberin in ihrem Schriftsatz vom 26. Februar 2013 hilfsweise eine Anhörung beantragt hat, war ohne einen solchen ausdrücklichen Ladungshinweis für die Beteiligten, insbesondere die Patentinhaberin, der Ladungsgrund nicht zweifelsfrei erkennbar, ob also die Ladung – nur – auf Antrag der Patentinhaberin erfolgt ist (§ 59 Abs. 3 Satz 1 Alternative 1 PatG), weil die Patentabteilung beabsichtigt, das Patent zu widerrufen, oder ob die Patentabteilung eine Anhörung (auch) für sachdienlich erachtet hat, etwa weil sie die Sach- und Rechtslage noch für erörterungsbedürftig hält (§ 59 Abs. 3 Satz 1 Alternative 2 PatG). Ein solcher Hinweis wäre vorliegend zudem auch wegen der unklaren, auslegungsbedürftigen Antragsfassung der Patentinhaberin angezeigt gewesen, wonach sie eine mündliche Verhandlung beantragt hat, falls über den Antrag, das angegriffene Patent im erteilten Umfang aufrecht zu erhalten, nicht im schriftlichen Verfahren entschieden werden kann. Diesen Antrag wörtlich genommen (und nicht nach dem mutmaßlichen Willen der Patentinhaberin

im o. g. Sinn ausgelegt), hätte die Patentabteilung gar keine Anhörung anberaumen müssen, weil nach der Begründung des Beschlusses zum Zeitpunkt der Ladung für die Patentabteilung eine umfassende Sachaufklärung gegeben war und sie im schriftlichen Verfahren - über den Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents - hätte entscheiden können, wenn auch negativ und nicht im Sinne der Patentinhaberin.

Ein eindeutiger Hinweis darauf, dass ausschließlich auf Antrag der Patentinhaberin zur Anhörung geladen worden ist, ergibt sich ferner nicht aus dem Zusatz des Berichterstatters zur Ladung vom 24. Juni 2013. Darin wird lediglich mitgeteilt, dass die Patentfähigkeit insbesondere anhand der Druckschriften **D2** und **D6** bzw. **D5** zu erörtern sein werde, nicht aber die – vorläufige - Auffassung der Patentabteilung, dass der Gegenstand des Patents nicht patentfähig sei.

Mithin konnten und mussten die Patentinhaberin und auch die Einsprechende aufgrund der neutral formulierten Ladung mangels eines entsprechenden Hinweises davon ausgehen, dass die Patentabteilung die Anhörung nicht ausschließlich auf den Hilfsantrag der Patentinhaberin, sondern zumindest auch aus Gründen der Sachdienlichkeit anberaumt hat. Für die Patentinhaberin konnte zudem der Umstand, dass die Patentabteilung ihre telefonische Bitte vom 7. Oktober 2013 um Verschiebung des Anhörungstermins wegen Vergleichsverhandlungen abgelehnt hat, darauf hingedeutet haben, dass die Anhörung unabhängig von ihrem Terminantrag in jedem Fall stattfinden wird. Vor diesem Hintergrund ist die kurzfristig abgesagte Teilnahme der Patentinhaberin an der Anhörung nicht als ein die Kostenauferlegung nach sich ziehender schuldhafter Verstoß gegen ihr obliegende prozessuale Sorgfaltspflichten zu beurteilen. Vielmehr ist dieses Verhalten noch von dem ihr zustehenden prozessualen Handlungsspielraum in Bezug auf das ihr freistehende Erscheinen zur Anhörung gedeckt, da sie berechtigterweise annehmen durfte, dass eine Anhörung auch ohne ihre Teilnahme von der Patentabteilung jedenfalls aus Gründen der Sachdienlichkeit durchgeführt werden wird und sie sich durch ihr nicht bzw. zu kurzfristig angekündigtes Fernbleiben im Termin lediglich

ihrer rechtlichen Gehörs begibt, sie aber damit keine Ursache für eine unnötige Durchführung der Anhörung und dadurch entstehende Kosten setzt.

Darauf, ob die von der Patentinhaberin sehr kurzfristig per Fax vom 8. Oktober 2013 an die Patentabteilung gesandte Mitteilung über ihr beabsichtigtes Nichterscheinen zur Anhörung durch das Scheitern der Vergleichsverhandlungen zwischen ihr und der Einsprechenden am vorherigen Tag entschuldbar ist, kommt es folglich nicht an. Unterstellt jedoch, die Anhörung wäre ausdrücklich nur auf Antrag der Patentinhaberin anberaumt worden, hätte der Senat allerdings Zweifel, dass allein durch den Abbruch der Einigungsbemühungen die kurzfristige Entscheidung der Patentinhaberin, nicht zu der Anhörung zu erscheinen, gerechtfertigt wäre. Denn das Scheitern von Vergleichsverhandlungen mit der Gegenseite hat grundsätzlich keinen Einfluss darauf, dass ein Patent im Einspruchsverfahren weiterhin verteidigt und seine wenn auch ggfls. beschränkte Aufrechterhaltung erreicht werden kann, zumal eine etwaige Rücknahme des Einspruchs das Einspruchsverfahren nicht beendet (§ 61 Abs. 1 Satz 2 PatG).

Der Beschwerde der Patentinhaberin war aus den oben dargelegten Gründen stattzugeben und die Entscheidung der Patentabteilung über die Auferlegung der Kosten aufzuheben sowie der Kostenantrag der Einsprechenden insgesamt zurückzuweisen.

2. Für eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf einen der Beteiligten aus Billigkeitsgründen gemäß § 80 Abs. 1 Satz 1 PatG bestand keine Veranlassung. In Anbetracht des Obsiegens der Beschwerde der Patentinhaberin bestand insbesondere kein Grund, auf Antrag der Einsprechenden der Patentinhaberin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Im Übrigen wären die von der Einsprechenden geltend gemachten Fehler der Patentinhaberin in der Tatsachenschilderung der Beschwerdebegründung, insbesondere die Behauptung, dass eine Aufnahme der Vergleichsverhandlungen zwischen den Beteiligten bereits vor der Ladung zur Anhörung vom 24. Juni 2013 erfolgt wäre, keinesfalls als

eine prozessuale Sorgfaltspflichtverletzung anzusehen, die ursächlich für die Beschwerdeeinlegung und die dadurch entstandenen Kosten hätten sein können.

3. Der Antrag der Patentinhaberin auf Rückzahlung der Beschwerdegebühr nach § 80 Abs. 3 PatG war zurückzuweisen. Billigkeitsgründe, die eine Rückzahlung angezeigt erscheinen lassen würden, sind nicht ersichtlich und von der Patentinhaberin nicht vorgetragen. Soweit die Beschwerde der Patentinhaberin zum Erfolg geführt hat, vermag allein die unrichtige Beurteilung der Frage der Auferlegung der Kosten durch die Patentabteilung eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr nicht zu rechtfertigen (vgl. Schulte, a. a. O., § 73 Rdn. 137 m. Nw. aus der Rspr.).

4. Der Antrag der Einsprechenden, über die Höhe der Kosten zu entscheiden, ist unzulässig und war daher zu verwerfen. Eine Entscheidung über die Höhe der Kosten wird im Kostenfestsetzungsverfahren getroffen (§ 80 Abs. 5 bzw. § 62 Abs. 2 PatG i. V. m. §§ 103 bis 107 ZPO). Abgesehen davon, dass die Kostenfestsetzung eine rechtskräftige Kostenentscheidung voraussetzt, an der es hier fehlt, ist für die Kostenfestsetzung nicht der Senat zuständig, sondern im Beschwerdeverfahren gemäß § 23 Abs. 1 Nr. 12 RPfIG der Rechtspfleger und im Verfahren vor dem Patentamt gemäß § 62 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. § 7 Abs. 2 Nr. 1 WahrnV ein Kostenbeamter des gehobenen Dienstes oder ein vergleichbarer Angestellter.

5. Einen verfahrensleitenden Hinweis gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 139 ZPO, wie er von der Patentinhaberin beantragt worden ist, sah der Senat nicht veranlasst. Neue mitteilungsbedürftige sachliche oder rechtliche Umstände haben sich nicht ergeben. Ein Anspruch der Beteiligten auf Mitteilung der vorläufigen Rechtsauffassung des Senats besteht nicht, wobei erwartet werden kann, dass ein Verfahrensbeteiligter grundsätzlich alle vertretbaren rechtlichen Gesichtspunkte von sich aus in Betracht zieht (vgl. BGH GRUR 2009, 91 – Antennenhalter).

6. Auf die beigefügte Rechtsmittelbelehrung wird hingewiesen.

Kleinschmidt

Kirschneck

Dr.-Ing. Scholz

Bieringer

Pü

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den an dem Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der **Rechtsbeschwerde** zu, wenn der Beschwerdesenat sie in dem Beschluss **zugelassen** hat (§§ 99 Abs. 2, 100 Abs. 1, 101 Abs. 1 Patentgesetz (PatG)).

Hat der Beschwerdesenat in dem Beschluss die Einlegung der **Rechtsbeschwerde nicht zugelassen**, ist die Rechtsbeschwerde nur statthaft, wenn einer der nachfolgenden Verfahrensmängel durch substantiierten Vortrag gerügt wird (§ 100 Abs. 3 PatG):

1. Das beschließende Gericht war nicht vorschriftsmäßig besetzt.
2. Bei dem Beschluss hat ein Richter mitgewirkt, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war.
3. Einem Beteiligten war das rechtliche Gehör versagt.
4. Ein Beteiligter war im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat.
5. Der Beschluss ist aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind.
6. Der Beschluss ist nicht mit Gründen versehen.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).