

# BUNDESPATENTGERICHT

3 Ni 41/01 (EU)

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

**In der Patentnichtigkeitssache**

...

**betreffend das europäische Patent 0 633 983**

**(DE 693 03 478)**

hat der 3. Senat (Nichtigkeitsssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Juli 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Hellebrand sowie der Richterin Sredl und des Richters Dipl.-Ing. Frühauf

beschlossen:

Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte.

**G r ü n d e**

**I.**

Die Klägerin hat gegen den Beklagten als eingetragenen Inhaber des am 29. März 1993 angemeldeten und ua mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten Patents 0 633 983, das eine hydraulische Vorrichtung mit Gleichlaufzylindern betrifft, Nichtigkeitsklage mit der Begründung erhoben, Patentanspruch 1 sei durch die Druckschrift GB-PS 517 314 neuheits-schädlich vorweggenommen und werde durch eine Zusammenschau der Druckschriften DE 28 05 455 A1 und DE-GM 68 01 286 nahegelegt. Den Unteransprüchen 2 bis 9 fehle daher ebenfalls die Rechtsbeständigkeit. Auch die nebengeordneten Patentansprüche 10 und 11 seien unter Berücksichtigung des Könnens des Fachmanns und der Druckschriften DE 28 05 455 A1 und EP 0 034 395 B1 nicht patentfähig.

Die Klageschrift ist dem Beklagten am 25. Oktober 2002 per Übergabeeinschreiben an seine Adresse in den Niederlanden zusammen mit der Aufforderung zugestellt worden, sich innerhalb eines Monats nach § 82 Abs 1 PatG zur Klage zu äu-

ßern und für das Nichtigkeitsverfahren einen Inlandsvertreter nach § 25 PatG zu bestellen.

Mit Schriftsatz vom 26. November 2002, bei Gericht eingegangen 28. November 2001, hat sich die Rechtsanwaltskanzlei A... Rechtsanwalts-gesellschaft mbH als Inlandsvertreter für den Beklagten bestellt und noch innerhalb der Widerspruchsfrist des § 82 Abs 1 PatG den Verzicht auf den deutschen Teil des angegriffenen europäischen Patents 0 633 983 sowohl für die Zukunft als auch für die Vergangenheit erklärt.

Die Parteien haben daraufhin übereinstimmend die Hauptsache für erledigt erklärt.

Die Klägerin ist der Auffassung, der Beklagte habe ua durch den Antrag auf Erlaß einer Einstweiligen Verfügung vor dem Landgericht Düsseldorf Anlaß für die Nichtigkeitsklage gegeben und beantragt,

dem Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Beklagte trägt vor, die Klägerin habe ihn vor Erhebung der Nichtigkeitsklage nicht auf eine offenkundige Vorbenutzung aufmerksam gemacht, auf die sie sich im Verletzungsverfahren berufen habe, so dass nicht von einer Abmahnung gesprochen werden könne. Im übrigen habe die Klägerin die Nichtigkeitsklage zu früh eingereicht, so dass er keine ausreichende Zeit gehabt habe, um eine Verzichtserklärung abzugeben.

Der Beklagte beantragt,

der Klägerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

## II.

Nachdem die Parteien übereinstimmend die Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist über die Kosten des Verfahrens nach billigem Ermessen unter Berücksichti-

gung des bisherigen Sach- und Streitstands ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden, §§ 84 Abs 2, 99 Abs 1 PatG, 91a ZPO.

Dabei wird zwar regelmäßig der Verzicht auf das Streitpatent für eine Auferlegung der Verfahrenskosten auf den beklagten Patentinhaber sprechen (s zB BPatGE 22,33; 28, 127). Eine Ausnahme besteht aber dann, wenn das Verhalten des Beklagten einem sofortigen Anerkenntnis im Sinne des § 93 ZPO entspricht, dessen Rechtsgedanke auch im Patentnichtigkeitsverfahren entsprechend anwendbar ist (BPatGE 31, 191; BGH GRUR 1984, 272 – Isolierglasscheibenrandfugenfüllvorrichtung). Diese Annahme gilt allerdings nur dann, wenn der Beklagte nicht seinerseits Anlaß zur Klage gegeben hat, § 93 1. Halbsatz ZPO (BPatG GRUR 1987, 233).

Der Senat hält es für gerechtfertigt, im vorliegenden Fall dem Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen, weil er durch sein Verhalten im Hinblick auf den Antrag auf Erlaß einer Einstweiligen Verfügung im Verletzungsverfahren Anlaß für die Erhebung der Nichtigkeitsklage gegeben hat. Daß die Nichtigkeitsklägerin sich im Verletzungsverfahren auf eine andere Begründung als in der Nichtigkeitsklage berufen hat, kann keine entscheidende Rolle spielen, denn in jedem Fall wäre der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfähigkeit nach Art II § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatÜG, Art 138 Abs 1 lit a EPÜ betroffen. Der Beklagte ist zudem auch abgemahnt worden, so dass die Erhebung der Nichtigkeitsklage für ihn nicht überraschend kam. Darüber hinaus hat die Nichtigkeitsklägerin, wie sich aus den von den Parteien vorlegten Unterlagen ergibt, auch ausreichend Zeit eingeräumt, damit der Beklagte sich über die Rechtsbeständigkeit seines Patents informieren konnte.

Hellebrand

Sredl

Frühauf

Pr