



# BUNDESPATENTGERICHT

2 Ni 29/03

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Patentnichtigkeitssache

...

**betreffend das deutsche Patent 43 08 955**

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts unter Mitwirkung der Richter Gutermuth, Müller und Dipl.-Ing. Harrer am 3. März 2005

beschlossen:

Der Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

**Gründe:**

**I**

In seiner Klage vom 9. Mai 2003 hat der Kläger beantragt, das Streitpatent wegen fehlender Patentfähigkeit in vollem Umfang für nichtig zu erklären. Der Beklagte hat der Klage widersprochen und ihre Abweisung beantragt. Er hat einerseits gestützt auf eine behauptete Strohmanneigenschaft des Klägers die Unzulässigkeit der Klage gerügt, andererseits die vom Kläger vorgetragene Vorbenutzungshandlungen bestritten. Vor dem Termin zur mündlichen Verhandlung hat der Beklagte mit Schreiben vom 21. Januar 2005 mitgeteilt, dass er gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt mit sofortiger Wirkung auf das Streitpatent verzichtet habe. Der Termin vom 27. Januar 2005 solle aufgehoben werden.

Der Kläger hat daraufhin seine Nichtigkeitsklage in der Hauptsache für erledigt erklärt und beantragt, dem Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Dieser habe sich durch den Verzicht in die Rolle des Unterlegenen begeben, es erschiene unbillig, dem Kläger auch nur einen Teil der Kosten aufzuerlegen, wenn der Beklagte schon vor einer streitigen Verhandlung auf das Streitpatent verzichte.

Die Beklagtenseite hat mit Schriftsatz vom 25. Januar 2005 ebenfalls die Hauptsache für erledigt erklärt und Antrag auf Aufhebung der Kosten gestellt. Eine nähere Begründung des Kostenantrages erfolgte nicht.

## II

Nach übereinstimmender Erledigungserklärung hatte das Gericht über die Kosten unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes nach billigem Ermessen zu entscheiden (§§ 99 PatG, 91a Abs 1 ZPO).

Im vorliegenden Fall spricht der Verzicht des Beklagten auf das Patent dafür, dass die Nichtigkeitsklage Erfolg gehabt hätte, so dass ihm die Kosten aufzuerlegen sind (vgl Schulte, PatG, 7. Aufl, Rdnr 178 zu § 81 PatG). Hiervon könnte nur abgewichen werden, wenn nach dem bisherigen Sach- und Streitstand das Streitpatent sich voraussichtlich als patentfähig erwiesen hätte (vgl Schulte aaO, BGH GRUR 2004, 623 - Stretchfolienumhüllung). Hiervon kann vorliegend aber nicht die Rede sein. Die Klageseite hat eine Vielzahl von Zeugen genannt, bei denen die dem Streitpatent entsprechenden Fliegengitter bereits vor Patentanmeldung eingebaut worden sein sollen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich in allen diesen Fällen erwiesen hätte, dass, wie vom Beklagten behauptet, die Fliegengitter durch seinen Sohn nachträglich manipuliert worden seien, schätzt der Senat als niedrig ein. Entsprechend hoch erscheint die Wahrscheinlichkeit, dass der Kläger sowohl ein eigenes Interesse an der Nichtigkeitsklage als auch die behauptete offenkundige Vorbenutzung hätte nachweisen können. Daher war wie erfolgt zu entscheiden.

Gutermuth

Püschel

Harrer

Pr