



# BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 302/04

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 101 16 381

...

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 24. Februar 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Kahr und der Richter Dr. Jordan und Dr. Egerer, sowie der Richterin Klante

beschlossen:

Kosten werden nicht auferlegt

### **Gründe**

#### **I.**

Die Einsprechenden zu 1) und zu 2) haben gegen das Patent 101 16 381, Veröffentlichungstag der Patenterteilung 31. Oktober 2002, rechtzeitig am 25. und 31. Januar 2003 Einspruch eingelegt und beantragt, das Patent zu widerrufen. Die Einsprechende zu 1) hat zudem beantragt, der Patentinhaberin die Kosten des Einspruchsverfahrens aufzuerlegen. Zur Begründung ihres Kostenantrags trägt die Einsprechende zu 1) vor, der Patentinhaberin sei bekannt gewesen, dass vor dem Prioritätstag des angegriffenen Patents von ihr bereits Fasenbearbeitungsmaschinen, die mit dem Gegenstand dieses Patents identisch seien, angeboten und verkauft worden seien. Durch diese offenkundige Vorbenutzung sei der Gegenstand

des angegriffenen Patents neuheitsschädlich vorweggenommen worden, was der Patentinhaberin bekannt gewesen sei.

Die Patentinhaberin hat durch Verzichtserklärung vom 20. Dezember 2004 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt auf das Patent verzichtet. Die Einsprechende zu 1) hält ihren Antrag, der Patentinhaberin die Kosten des Einspruchsverfahrens aufzuerlegen, aufrecht.

## II.

Gemäß § 147 Abs 3 iVm § 62 PatG kann das Bundespatentgericht in dem Beschluß über den Einspruch nach billigem Ermessen bestimmen, inwieweit einem Beteiligten die durch eine Anhörung oder Beweisaufnahme verursachten Kosten zur Last fallen. Es ist billig, einem Beteiligten Kosten aufzuerlegen, wenn sein Verhalten mit der Sorgfalt nicht in Einklang steht, die von jedem Verfahrensbeteiligten in einem Verfahren verlangt werden kann und wenn durch das zu beanstandende Verhalten einem anderen Beteiligten unnötige Mehrkosten entstanden sind oder nach der Lebenserfahrung entstanden sein müssen, wenn also vermutet werden kann, dass höhere Kosten entstanden sind (Schulte, PatG, 7. Auflage § 62 Rdnr 17).

Zu einer Kostenauflegung bestand vorliegend kein Anlaß.

Durch den Verzicht auf das Patent ist das Patent gemäß § 20 Abs 1 Nr 1 PatG erloschen. Die Patentinhaberin hat sich dadurch freiwillig in die Rolle des Unterliegenden begeben, muß aber bereits deshalb nicht zwingend kraft Gesetzes die Kosten des Verfahrens tragen. Anders als § 91 ZPO, wonach die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreit zu tragen hat, knüpft § 62 Abs 1 PatG nicht an das bloße Unterliegen eines Beteiligten an. Auch regelt § 20 PatG nicht, dass mit einem Verzicht auf ein Patent zwangsläufig die Kostentragungspflicht verbunden ist.

Sonstige Gründe, die eine Kostenauflegung rechtfertigen würden, sind nicht ersichtlich. Insbesondere bietet das Vorbringen der Einsprechenden zu 1) keinen Anlaß zu einer Kostenauflegung. Die Frage einer offenkundigen Vorbenutzung ist eine Rechtsfrage, für die eine umfassende Beweisaufnahme erforderlich wäre. Eine Beweisaufnahme ausschließlich zur Frage der Kostenauflegung ist nicht angezeigt. Eine einseitige Unterstellung des Vortrags der Einsprechenden zu 1) als zutreffend wäre eine vorweggenommene Beweiswürdigung und damit unzulässig. Sonstige Anhaltspunkte, insbesondere Obliegenheitsverletzungen der Patentinhaberin, die es rechtfertigen könnten, ihr die Kosten aufzuerlegen, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Der Patentinhaberin ist kein Verhalten vorzuwerfen, das mit der Sorgfalt nicht in Einklang steht, die von jedem Verfahrensbeteiligten in einem Verfahren verlangt werden kann und durch das der Einsprechenden zu 1) unnötige Mehrkosten entstanden sind.

Kahr

Jordan

Klante

Egerer

Na