



BUNDESPATENTGERICHT

23 W (pat) 45/03

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. Juli 2005

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Patent 197 51 806

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juli 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr. Tauchert sowie der Richter Dr. Gottschalk, Knoll und Lokys

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Patentinhaberin wird zurückgewiesen.
2. Die durch die Beweisaufnahme bei Gericht entstandenen Kosten trägt die Einsprechende. Die Beteiligten haben ihre Kosten jeweils selbst zu tragen.

Gründe

I

Die Prüfungsstelle für Klasse H 01 R des Deutschen Patent- und Markenamts hat auf die am 24. November 1997 eingereichte Patentanmeldung das am 11. Februar 1999 veröffentlichte Patent 197 51 816 (*Streitpatent*) mit der Bezeichnung "Erdungsleitung" erteilt.

Im Prüfungsverfahren sind zum Stand der Technik die Entgegenhaltungen

- US-Patentschrift 5 632 632 (*Druckschrift 1*)
- deutsche Offenlegungsschrift 44 10 650 (*Druckschrift 2*)
- deutsche Offenlegungsschrift 37 26 029 (*Druckschrift 3*)
- deutsche Auslegeschrift 17 65 515 (*Druckschrift 4*)

in Betracht gezogen worden.

Gegen die Erteilung des Streitpatents ist Einspruch eingelegt worden. Von der Einsprechenden ist geltend gemacht worden, dass Dichtungen mit sämtlichen Merkmalen des erteilten einzigen Patentanspruchs des Streitpatents vor dem Anmeldetag des Streitpatents in erheblichem Umfang durch Lieferungen der Firma

CHEMICAL REACTOR SERVICES Ltd., Unit, 5, Lyon Road, Kearsley, Lancs. BL 48TG (*nachfolgend CRS genannt*)

an die Firmen

PFIZER Ltd., Sandwich, Kent, Großbritannien

und

HADEN YOUNG Ltd., Colman House, King Street, Maidstone ME 141 DH

offenkundig vorbenutzt worden seien. Zur Glaubhaftmachung der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung sind von der Einsprechenden folgende Unterlagen vorgelegt worden:

- Zeichnung ASK08433 der Firma Pfizer Ltd. vom 28. Oktober 1993 (Anlage E1)
- Zeichnung MISC-ASG40 der CRS vom April 1994 (Anlage E2)
- Zeichnung MISC-ASG25 der CRS vom April 1994 (Anlage E3)
- Muster der gelieferten Erdungseinlage (Anlage E4) (*nachgefertigt entsprechend der vorbenutzten Ausführung*)
- Liste der Firma CRS über Lieferungen vom 4. Mai 1995 und 28. Mai 1998 (Anlage E5)
- Liste der Firma CRS über Lieferungen vom 4. Mai 1995, 12. September 1996, 8. Oktober 1996, 24. März 1997 und 3. November 1998 (Anlage E6)

- Dokumentation einer Lieferung von 75 2"-Dichtungen der in Rede stehenden Art durch CRS an HADEN YOUNG (Anlagenkonvolut E7a bis E7f)

Die Einsprechende hat ferner geltend gemacht, dass der Gegenstand des erteilten einzigen Patentanspruchs des Streitpatents auch gegenüber dem Stand der Technik nach der Druckschrift

- deutsche Patentschrift 25 00 373 (Anlage E8)

nicht neu sei bzw. zumindest nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe. Mit Schriftsatz vom 8. Juni 1999 sind von der Einsprechenden

- zwei weitere Muster der gelieferten Erdungseinlage (Anlage E9) (*nachgefertigt entsprechend der vorbenutzten Ausführung*)

vorgelegt worden.

Die Patentinhaberin ist dem Einspruchsvorbringen in allen wesentlichen Punkten entgegengetreten und hat das Streitpatent in der erteilten Fassung verteidigt. Zur geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung hat sie darauf verwiesen, dass die Lasche der Erdungseinlage gemäß Anlage E1 um den Schraubbolzen herumgewunden sei, weshalb sie im Unterschied zu den Anlagen E2 bis E7f und E9 keine zwei Löcher im Sinne des erteilten Patentanspruchs des Streitpatents aufweise. Die Anlagen E1 bis E7f und E9 könnten die im Streitpatent geschützte Erfindung mithin schon insoweit nicht nahelegen oder gar vorwegnehmen, als die Anlagen E2 bis E7f und E9 nicht zur Anlage E1 passten. Die vorgelegten Muster (*vgl die Anlagen E4 und E9*) seien nach dem Anmeldetag des Streitpatents gefertigt worden. Zudem ist die Offenkundigkeit der geltend gemachten Vorbenutzung von der Patentinhaberin mit dem Hinweis darauf bestritten worden, dass die Firma CRS ihr auf der Ausstellung ACHEMA vor dem Anmeldetag des Streitpatents keine entsprechende Problemlösung habe nennen können, d.h. seinerzeit entwe-

der nicht im Erfindungsbesitz gewesen sei oder ihre Problemlösung vertraulich behandelt habe. Beim druckschriftlichen Stand der Technik gemäß Anlage E8 sei die Lasche eines isolierten Rohrliners - insoweit entsprechend der Anlage E1 - um den Schraubbolzen gewunden. Es sei daher nicht erkennbar, wie der Fachmann die beiden Löcher in diese Druckschrift hineinlesen sollte, zumal sich in Anlage E8 auch kein Hinweis auf die im erteilten Patentanspruch des Streitpatents angegebene Funktion der beiden Löcher als Zentrierungs- bzw. Erdungsloch finde.

Das Streitpatent ist durch Beschluss der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. August 2003 mit der Begründung widerrufen worden, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs gegenüber dem Stand der Technik nach Anlage E8 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberin.

Sie verteidigt das Streitpatent auch im Beschwerdeverfahren in der erteilten Fassung. Sie ist der Auffassung, dass die im Verfahren befindlichen Druckschriften den Gegenstand der Erfindung weder hinsichtlich der Neuheit noch hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit patenthindernd treffen. Dies gelte auch für die im angefochtenen Beschluss als Beleg für fehlende erfinderische Tätigkeit herangezogene Druckschrift DE 25 00 373 C2. So offenbare diese Druckschrift z.B. keinen Hinweis auf irgendeine seitliche Ausnehmung oder gar ein Loch der Potentiallaschen bzw. Erdungslaschen. Außerdem bedürften die zwischen die Rohrflansche eingefügten Dichtungen gemäß der Entgegenhaltung auch keiner zusätzlichen Zentrierung.

Die Patentinhaberin stellt den Antrag,

den Beschluss der Patentabteilung 34 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 13. August 2003 aufzuheben und das Patent aufrechtzuerhalten.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

In der mündlichen Verhandlung am 12. Juli 2005 hat die Einsprechende zum Stand der Technik noch die Druckschrift

- GB 2 229 047 A

vorgelegt und geltend gemacht, dass der Streitpatentgegenstand gegenüber einer Zusammenschau des Standes der Technik nach dieser Druckschrift mit demjenigen nach Anlage E8 nicht auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhe.

Der erteilte einzige Patentanspruch des Streitpatents lautet:

"Elektrische Erdungsleitung einer metallischen Einlage (6) einer in eine Flanschverbindung einer Rohrleitung (1) geklemmten Dichtung (5) mit Isolierstoffmantel (7), wobei zum Verbinden der Rohrflansche (2, 13) jeweils mehrere durch Bohrungen (15) der Rohrflansche (13) gezogene Klemmschrauben (16) vorgesehen sind und wobei die metallische Einlage (6) zum Ableiten einer elektrischen Aufladung eine zwischen den Rohrflanschen (2) der Flanschverbindung herausgeführte Erdungsglasche (9) besitzt, dadurch gekennzeichnet, daß die Erdungsglasche (9) um die Peripherie (20) des jeweils einen Rohrflansches (13) herum sowie auf dessen vom anderen Rohrflansch abgewandter Rückseite über den Sitz der jeweiligen Klemmschraube (16) hinausreicht und daß die Erdungsglasche (9) mindestens zwei Löcher (10, 11) besitzt, von denen mindestens eines ein Zentrierloch (10) zum Hindurchführen der Klemmschraube (16) auf der dem anderen Flansch zugewandten Flanschvorderseite so-

wie ein Erdungsloch (11) zum Hindurchführen der Klemmschraube (16) auf der Flanschrückseite ist."

Der Senat hat zu der von der Einsprechenden behaupteten offenkundigen Vorbenutzung Beweis erhoben durch eidliche Einvernahme des Zeugen N....

Wegen der Einzelheiten des Beweisthemas wird auf den am 4. November 2004 an Verkündungs Statt zugestellten Beweisbeschluss verwiesen. Wegen des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 12. Juli 2005 verwiesen. Auf den weiteren Zeugen W... hat die Einsprechende in der mündlichen Verhandlung vom 12. Juli 2005 verzichtet.

Wegen der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II

Die zulässige Beschwerde der Patentinhaberin hat im Ergebnis keinen Erfolg. Der Gegenstand des geltenden erteilten einzigen Patentanspruchs wird nach Auffassung des Senats zwar nicht von dem im Verfahren befindlichen druckschriftlichen Stand der Technik patenthindernd getroffen. Die Einsprechende hat jedoch den Beweis in Bezug auf die behauptete offenkundige Vorbenutzung, die den Gegenstand des Streitpatents neuheitsschädlich trifft, führen können.

1. Gegen die nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung (*vgl zB BGH GRUR 1997, 740 li Sp le Abs - "Tabakdose" mwNachw*) seitens des Senats von Amts wegen zu überprüfende Zulässigkeit des Einspruchs bestehen - wie im übrigen auch seitens der Patentinhaberin - keine Bedenken.

2. Es kann dahinstehen, ob der erteilte einzige Patentanspruch zulässig ist, denn der Einspruch hat jedenfalls deshalb Erfolg, weil die Lehre des erteilten Patentanspruchs mangels Neuheit nicht patentfähig ist (*vgl hierzu BGH GRUR 1991, 120, 121 li Sp Abs 3 - "Elastische Bandage"*).

3. Im Oberbegriff des erteilten einzigen Patentanspruchs des Streitpatents wird nach dem Ergebnis des Prüfungsverfahrens von einer elektrischen Erdungsleitung ausgegangen, wie sie aus der vorgenannten US-Patentschrift 5 632 632 (*Druckschrift 1*) bekannt ist (*vgl dort die Rohrleitung mit den Flanschen (pipe flanges 14, 16), der dazugehörigen Dichtung mit Isolierstoffmantel (first gasket 84, second gasket 86) und metallischer Einlage (electrical grounding ring 66 bzw orifice plate 90) mit Erdungslasche (contact tab 80) sowie den (nicht dargestellten) Klemmschrauben in den Fig 6 bis 8 iVm der Fig 1 nebst den dazugehörigen Beschreibungen*). Die Erdleitung dient dabei der Vermeidung einer elektrostatischen Aufladung der Dichtung durch in der Rohrleitung geförderte aufladbare Flüssigkeiten, wie Benzine (*Hepthan-Hexan*), Toluol, Xylol, Äther, Dioxan usw., die zu zündfähigen Entladungen führen könnte (*vgl die Streitpatentschrift, Sp 1, Z 28 bis 44*).

Gemäß der Streitpatentschrift (*vgl Sp 1, Abs 5*) ist diese bekannte gattungsgemäße elektrische Erdungsleitung insofern aufwendig, als dort die metallische Einlage jeder einzelnen Dichtung über eine gesonderte Drahtleitung derart geerdet werden muss, dass die Drahtleitung mit einem Ende an einer Erdungslasche der metallischen Einlage und mit dem anderen Ende an einem Flansch der Rohrleitung festgeschraubt wird. Nach der Installierung der jeweiligen Rohrleitung durch einen Rohrmonteur muss daher jede einzelne Dichtung durch einen Elektromonteur geerdet werden, wobei dies oft über Kopf auszuführende Arbeiten - z.B. das Zusammenschrauben mehrerer Ösen und Ringe - erfordert, um einen sicheren Kontakt zu schaffen.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatentgegenstand als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, das mechanische Zentrieren der Dichtungen beim Montieren der jeweiligen Rohrleitung und das elektrische Erden der metallischen Dichtungseinlage zu erleichtern; der jeweilige Hilfsmittelaufwand soll verringert und das Arbeitsergebnis soll verbessert werden; insbesondere wird angestrebt, ohne gesondert an jeden Dichtring bzw. dessen Erdungslasche anzuklemmende Drahtleitungen auszukommen (*vgl Sp 1, vorle Abs der Streitpatentschrift*).

Diese Aufgabe wird bei einer gattungsgemäßen elektrischen Erdungsleitung mit den Merkmalen nach dem kennzeichnenden Teil des erteilten Patentanspruchs des Streitpatents gelöst.

Denn dadurch, dass die Erdungslasche (9) um die Peripherie (20) des jeweils einen Rohrflansches (13) herum- sowie auf dessen vom anderen Rohrflansch abgewandter Rückseite über den Sitz der jeweiligen Klemmschraube (16) hinausreicht, übernimmt die Erdungslasche zusätzlich die Funktion der Drahtleitung der bekannten gattungsgemäßen Erdungsleitung nach der US-Patentschrift 5 632 632 (*Druckschrift 1*), weshalb die Drahtleitung und deren aufwendige Montage beim Streitpatentgegenstand entfallen (*vgl hierzu auch die Streitpatentschrift, Sp 2, Abs 2 und 3 und Sp 3, Abs 1 iVm mit der Fig 1 nebst der dazugehörigen Beschreibung*).

Dadurch, dass die Erdungslasche (9) zudem mindestens zwei Löcher (10, 11) besitzt, von denen mindestens eines ein Zentrierloch (10) zum Hindurchführen der Klemmschraube (16) auf der dem anderen Flansch zugewandten Flanschvorderseite sowie ein Erdungsloch (11) zum Hindurchführen der Klemmschraube (16) auf der Flanschrückseite ist, wird das mechanische Zentrieren der Dichtungen beim Montieren der jeweiligen Rohrleitung und das elektrische Erden der metallischen Dichtungseinlage erleichtert (*vgl auch Sp 2, Abs 4 der Streitpatentschrift*).

4. Die - zweifelsohne gewerblich anwendbare - Erdungsleitung für eine metallische Einlage einer in eine Flanschverbindung einer Rohrleitung geklemmten Dichtung mit Isolierstoffmantel nach dem erteilten einzigen Patentanspruch des Streitpatents ist nach dem Ergebnis der mündlichen Verhandlung durch die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung neuheitsschädlich getroffen.

a) Die Offenkundigkeit der geltend gemachten Vorbenutzungshandlung steht zur Überzeugung des Gerichts fest. Sie ergibt sich daraus, dass - entsprechend dem Anlagenkonvolut E7a bis E7f - im Juli 1995 - d.h. vor dem Anmeldetag des Streitpatents (24. November 1997) - 75 Dichtungen des Typs **2" Anti-static Gasket** mit metallischer Einlage mit Erdungsleitung gemäß Anlage E7f von der Firma CRS an die Firma Haden Young Ltd. geliefert worden sind, wobei diese Lieferung nach der glaubhaften Aussage des Zeugen N... ohne jegliche Geheimhaltungs- oder Vertraulichkeitsverpflichtung erfolgt ist, zumal die mit den Erdungsglaschen versehenen metallischen Einlagen der Dichtungen nicht von CRS, sondern von der Konkurrenz-Firma Harrison hergestellt und an CRS geliefert worden sind, weshalb CRS die von Pfizer stammenden technischen Zeichnungen gemäß den Anlagen E2, E3 und E7 auch der Konkurrenz-Firma Harrison zur Verfügung gestellt hat. Nach der glaubhaften Aussage des Zeugen N... ist diese Art von Dichtungen - als fester Bestandteil des CRS-Lieferprogramms - zudem ab Mitte 1995 auch anderen Firmen in Großbritannien angeboten worden. Auch sind die von CRS an Haden Young gelieferten Dichtungen in Anlagen von Pfizer eingebaut worden, wo die Erdungsglaschen und deren Montageart von Besuchern ohne weiteres erkannt werden konnten. Damit hatte ein unbeschränkter Kreis sachverständiger Dritter aber vor dem Anmeldetag des Streitpatents bereits die Möglichkeit, von der Erfindung Kenntnis zu erlangen. Soweit die Patentinhaberin die Offenkundigkeit der geltend gemachten Vorbenutzungshandlung mit der Begründung in Frage stellt, dass die Firma CRS ihr auf der AusstellungACHEMA im Mai 1997 keine entsprechende Problemlösung habe nennen können, kann daraus nicht geschlossen werden, dass die Firma CRS seinerzeit entweder nicht im Erfindungsbesitz gewesen sei oder ihre Problemlösung vertraulich behandelt habe. Die ge-

nannte Erfahrung der Patentinhaberin auf dieser Ausstellung - deren Richtigkeit unterstellt - kann ganz andere Gründe gehabt haben, wobei auch nicht ausgeschlossen ist, dass einzelne Mitarbeiter der Firma CRS, die angesprochen worden sind, von der erfindungsgemäßen Problemlösung keine Kenntnis hatten. In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, dass von der Patentinhaberin nicht substantiiert dargelegt worden ist, wie sie zu dieser Erkenntnis kommt, dass die Firma CRS ihr auf der Ausstellung ACHEMA im Mai 1997 keine entsprechende Problemlösung habe nennen können. Diese nicht näher substantiierte Behauptung ist im Übrigen jedenfalls durch die glaubhafte Aussage des Zeugen N... widerlegt.

b) Entgegen der von der Patentinhaberin vertretenen Auffassung ist die Lieferung von Dichtungen durch CRS an Haden Young durch das Anlagenkovolut E7a bis E7f in Verbindung mit der glaubhaften Aussage des Zeugen N... auch lückenlos und schlüssig belegt. Danach hat Haden Young mit handschriftlichem Auftrag vom 4. Juli 1995 (*vgl. Anlage E7a*) und dessen maschinenschriftlicher Bestätigung vom 7. Juli 1995 (*vgl. Anlage E7b*) unter der Contract No. 50975 und der Order No. 70458 75 Stück 2-Zoll-Dichtungen (*2" Anti Static Gasketts*) bei CRS in Auftrag gegeben. Aufgrund der Spezifizierung "2" REDUCED BORE ANTI-STATIC GASKETS FOR PFIZER SPEC." (*vgl. Anlage E7b*) sind damit Dichtungen mit Metalleinlagen bestellt worden, die der Pfizer-Zeichnung gemäß Anlage E7f entsprechen. Auf die Bestellung hin hat CRS die Pfizer-Zeichnung gemäß Anlage E7f am 8. Juli 1995 per Telefax an die Konkurrenz-Firma Harrison zwecks Lieferung entsprechender Metalleinsätze übermittelt, wobei dies vom Faxgerät von Harrison quittiert worden ist (*vgl. die Faxgeräte-Ausdrucke am oberen Rand der Anlage E7f*). Um den Konkurrenten Harrison nicht über den Auftraggeber Pfizer in Kenntnis zu setzen, ist dabei das Pfizer-Logo in der Zeichnung abgedeckt worden (*vgl. zum Pfizer-Logo die Anlage E1*). Der Auftrag ist bei CRS unter der Customer Order No. 50975 - entsprechend der Order No. 50975 von Haden Young - und unter der CRS Order No. 06949 erfasst worden, wobei die zu liefernde Dichtungsart mit der Kennung GRAPHITE C/W PTFE ENVIS/STEEL versehen worden ist (*vgl.*

Anlage E7c). Gemäß den Aussagen des Zeugen N... sind damit Dichtungen gemeint, deren aus Stahl (*STEEL*) bestehender Metalleinsatz beidseitig mit je einer Graphitscheibe (*GRAPHITE*) abgedeckt und in einen Isolierstoffmantel (*ENVS = Envelopes*) aus PTFE eingesetzt ist, wie dies in Figur 1 des Vernehmungsprotokolls dargestellt ist. Der von Haden Young angegebene Lieferungswert von 1134.75 (*vgl Anlage E7b*) ist von CRS dabei auf 1145.25 erhöht worden (*vgl Anlage E7c*). Für die Lieferung hat CRS Haden Young eine Rechnung vom 23. Juli 1995 präsentiert (*vgl Anlage E7d*), die ebenfalls mit der vorgenannten Kennung der Dichtung, der Customer Order No. 50975, der CRS Order No. 06949 und dem Lieferungswert von 1145.25 versehen ist. Zudem enthält auch der Lieferschein vom 27. Juli 1995 (*vgl Anlage E7e*) entsprechende Angaben mit Ausnahme des Lieferungswerts. Damit ist von der Einsprechenden aber der gesamte Ablauf der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung lückenlos und widerspruchsfrei nachgewiesen worden.

c) Der sonach offenkundig vorbenutzte Gegenstand weist auch sämtliche Merkmale des erteilten einzigen Patentanspruchs des Streitpatents auf.

Wie sich aus dem Anlagenkonvolut E7a bis E7f in Verbindung mit dem Vernehmungsprotokoll ergibt, ist Gegenstand der offenkundigen Vorbenutzung nämlich ebenfalls

- eine elektrische Erdungsleitung einer metallischen Einlage einer Dichtung mit Isolierstoffmantel (*vgl hinsichtlich der Erdungsleitung und der dazugehörigen metallischen Einlage die Anlage E7f iVm Fig 6 des Vernehmungsprotokolls bzw hinsichtlich des Isolierstoffmantels die Fig 1 und 2 des Vernehmungsprotokolls iVm den Angaben PTFE ENVS - dh Envelopes - in den Anlagen E7c bis E7e*),

- wobei besagte Dichtung in eine Flanschverbindung einer Rohrleitung geklemmt wird und zum Verbinden der Rohrflansche jeweils mehrere durch Bohrungen der Rohrflansche gezogene Klemmschrauben vorgesehen sind (*vgl Fig 6 iVm Fig 3 des Vernehmungsprotokolls*),
- wobei die metallische Einlage Ableiten einer elektrischen Aufladung besagte Erdungslasche besitzt, die zwischen den Rohrflanschen der Flanschverbindung herausgeführt ist (*vgl die Fig 6 und 7 des Vernehmungsprotokolls*),
- wobei die Erdungslasche um die Peripherie des jeweils einen Rohrflansches herum- sowie auf dessen vom anderen Rohrflansch abgewandter Rückseite über den Sitz der jeweiligen Klemmschraube hinausreicht (*vgl Fig 7 des Vernehmungsprotokolls*) und
- wobei die Erdungslasche mindestens zwei Löcher besitzt, von denen mindestens eines ein Zentrierloch zum Hindurchführen der Klemmschraube auf der dem anderen Flansch zugewandten Flanschvorderseite sowie ein Erdungsloch zum Hindurchführen der Klemmschraube auf der Flanschrückseite ist (*vgl die Fig 6 und 7 des Vernehmungsprotokolls*).

Die elektrische Erdungsleitung einer metallischen Einlage einer Dichtung mit Isolierstoffmantel nach dem erteilten Patentanspruch des Streitpatents ist daher mangels Neuheit gegenüber dem Gegenstand der von der Einsprechenden geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung nicht patentfähig.

Die Beschwerde der Patentinhaberin gegen den Widerruf des Streitpatents im Einspruchsverfahren war daher zurückzuweisen.

5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 80 Abs 1 Satz 1 und Satz 2 PatG.

Kostenrechtlich gilt zunächst, dass jede Beteiligte im Verfahren ihre Kosten selbst zu tragen hat. Von diesem Grundsatz geht § 80 Abs 1 PatG aus (*vgl dazu zB Schulte, PatG, 7. Aufl, § 80 Rdn 6*). Abweichend kann es aus Billigkeitsgründen angezeigt sein, einer Beteiligten die Kosten der anderen Beteiligten ganz oder teil-

weise aufzuerlegen, § 80 Abs 1 Satz 2 PatG, etwa wenn eine Beteiligte die allgemeine prozessuale Sorgfalt außer Acht lässt und dadurch besondere Kosten verursacht (vgl dazu Schulte, PatG, 7. Aufl, § 80 Rdn 17 ff). Im vorliegenden Verfahren sind solche Billigkeitsgründe nicht ersichtlich. Das Obsiegen der Einsprechenden und Beschwerdegegnerin stellt für sich genommen keinen Billigkeitsgrund dar, der eine Kostenentscheidung zu Lasten der Patentinhaberin und Beschwerdeführerin rechtfertigen könnte. Ebensowenig kann die Patentinhaberin verlangen, dass ihr die durch die Wahrnehmung des Beweisterrains entstanden Kosten von der Einsprechenden ersetzt werden, auch wenn die Beweisaufnahme letztlich durch den Sachvortrag der Einsprechenden und die von ihr angebotenen Beweise verursacht worden ist. Dies käme nur dann in Betracht, wenn die Einsprechende in diesem Zusammenhang die allgemeine prozessuale Sorgfalt verletzt hätte und dadurch etwa unnötige Mehrkosten verursacht hätte. Davon kann ersichtlich nicht ausgegangen werden, zumal die Einsprechende den Beweis in Bezug auf die von ihr aufgestellten Behauptungen zur offenkundigen Vorbenutzung führen konnte, was das stärkste Indiz für eine sorgfältige Prozess- und Beweisführung und gegen einen Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten ist.

Es entspricht der Billigkeit, die Kosten der Beweisaufnahme zu der von der Einsprechenden behaupteten offenkundigen Vorbenutzung - soweit sie bei Gericht angefallen sind - der Einsprechenden aufzuerlegen, § 80 Abs 1 Satz 1 PatG. Zu diesen bei Gericht anfallenden Verfahrenskosten gehören namentlich die Auslagen für Zeugen und Sachverständige (vgl dazu grundlegend zu den Gerichtskosten Thomas/Putzo, ZPO, 26. Aufl, Vorbemerkungen vor § 91, Rdn 3 und 4). Diese Auslagen für Zeugen und Sachverständige können eine ganz erhebliche Höhe erreichen und sind durch die beim Einspruch bzw. bei der Beschwerde zu zahlenden verhältnismäßig geringen Gebühren nicht abgedeckt. Insoweit greift im Einspruchsbeschwerdeverfahren die Regelung nach § 80 Abs 1 Satz 1 PatG, die der Kostenregelung im Einspruchsverfahren nach § 62 Abs 1 Satz 1 PatG bzw im gerichtlichen Einspruchsverfahren nach § 147 Abs 3 Satz 2 iVm § 62 Abs 1 Satz 1 PatG entspricht. Es entspricht der Billigkeit, diese Kosten dem Verursacher

- regelmäßig dem Beweisführer - aufzuerlegen, und zwar unabhängig davon, ob er den Beweis führen kann und im Verfahren obsiegt oder nicht (*vgl dazu Benkard, PatG, 9. Aufl, § 62 Rdn 5 bzw BPatGE 26, S 194/195*). Billigkeitsgründe, die es rechtfertigten könnten, der Gegenseite - hier der Patentinhaberin - diese Kosten aufzubürden, sind nicht ersichtlich. Solche Billigkeitsgründe könnten im Rahmen der Beweisführung zu einer offenkundigen Vorbenutzung etwa dann bestehen, wenn die Patentinhaberin vor der Patentanmeldung oder auch noch vor der Patenterteilung alle eine offenkundige Vorbenutzung tragenden Umstände kannte oder hätte kennen müssen. Dazu hat die Einsprechende aber nichts vorgetragen, so dass es bei der Kostentragungspflicht der Einsprechenden als der Verursacherin der genannten Kosten sein Bewenden hat.

Dr. Tauchert

Dr. Gottschalk

Knoll

Richter Lokys ist urlaubsbedingt abwesend und an der Unterschrift gehindert.

Dr. Tauchert

Be