



# BUNDESPATENTGERICHT

6 W (pat) 6/07

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

**betreffend das Patent 199 11 110**

(hier: Kostenentscheidung und Festsetzung des Gegenstandswertes)

...

...

hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. April 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dr.-Ing. Lischke sowie der Richter Guth, Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Küest

beschlossen:

1. Der Antrag des Patentinhabers, der Einsprechenden die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.
2. Die Anträge auf Festsetzung des Gegenstandswertes werden verworfen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Patentabteilung 25 des Deutschen Patent- und Markenamts hat das mit Einspruch angegriffene Patent 199 11 110 mit Beschluss vom 8. Dezember 2003 in vollem Umfang aufrechterhalten.

Gegen diesen Beschluss hat die Einsprechende Beschwerde eingelegt.

Im Beschwerdeverfahren wurde Termin zur mündlichen Verhandlung auf den 21. Februar 2008 bestimmt und die Verfahrensbeteiligten zu diesem Termin geladen. Mit Schriftsatz vom 20. Februar 2008, dem Bundespatentgericht per Fax am

selben Tag zugegangen, hat die Einsprechende ihre Beschwerde zurückgenommen und den Vertreter der Gegenseite am selben Tag informiert. Der Senat hat daraufhin den Termin aufgehoben.

Der Vertreter des Inhabers des angegriffenen Patents ist der Auffassung, die Einsprechende habe die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, weil durch die sehr kurzfristige Rücknahme der Beschwerde der Patentinhaberin und die damit verbundene Aufhebung des Termins Stornierungskosten für die geplante Reise zum Bundespatentgericht sowie Aufwendungen für die Vorbereitung der mündlichen Verhandlung und die Abstimmung mit dem Mandanten entstanden seien.

Weiterhin wird die Festsetzung eines Gegenstandswerts in Höhe von EUR 200.000 begehrt. Diese Höhe ergebe sich aus gleichgelagerten Fällen zwischen den Beteiligten. Insbesondere sei für ein Verletzungsverfahren mit sehr ähnlichem Gegenstand vom Zivilgericht ein Streitwert von EUR 500.000 angenommen worden.

Die von der Einsprechenden in Zweifel gezogene Vertreterereigenschaft von Herrn Patentanwalt B... sei dem Patentregister zu entnehmen. Allerdings bestünden hinsichtlich der Bevollmächtigung des gegnerischen Vertreters Bedenken.

Der Inhaber des angegriffenen Patents beantragt,

der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen,  
sowie  
den Gegenstandswert des Verfahrens auf EUR 200.000 festzusetzen.

Die Einsprechende beantragt demgegenüber sinngemäß,

den Kostenantrag zurückzuweisen  
und  
den Gegenstandswert auf EUR 50.000 festzusetzen.

Es sei nicht ersichtlich, in welcher Funktion Herr Patentanwalt B... seinen Antrag gestellt habe, da er bisher nicht als Vertreter des Patentinhabers aufgetreten sei.

Für eine Kostenauflegung sei kein Raum. Durch die Beschwerderücknahme seien dem Beschwerdegegner keine vermeidbaren Kosten entstanden, weil er seine Reise nicht angetreten habe.

Mangels gegenteiliger Anhaltspunkte sei für das Verfahren ein Gegenstandswert von EUR 50.000 angemessen.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. An der Vertretungsmacht der Prozessbevollmächtigten bestehen keine Zweifel.

Herr Patentanwalt Dipl.-Ing. B... hat sich nach Niederlegung der Vertretung durch den vorherigen Vertreter mit in der Patentakte 199 11 110.3-25 befindlichem Schriftsatz vom 7. November 2005 als neuer Vertreter des Patentinhabers bestellt und ist außerdem im Patentregister vermerkt.

Herr Patentanwalt Dipl.-Ing. (FH) H... hat mit Schriftsatz vom 12. Dezember 2007 die Übernahme der Vertretung der Einsprechenden an-

gezeigt, nachdem die vorherigen Vertreter die Vertretung niedergelegt hatten.

2. Nachdem das Beschwerdeverfahren in der Sache durch die Rücknahme der Beschwerde beendet worden ist, ist noch über den Kostenantrag und die Anträge auf Festsetzung des Gegenstandswertes zu entscheiden.
3. Der zulässige Kostenantrag des Patentinhabers ist nicht begründet, denn es entspricht nicht der Billigkeit, im vorliegenden Fall der Einsprechenden - abweichend von der gesetzlichen Regelung, daß jeder Verfahrensbeteiligte die ihm durch das Beschwerdeverfahren entstandenen Kosten grundsätzlich selbst zu tragen hat - diejenigen außergerichtlichen Kosten des Patentinhabers aufzuerlegen, die ihm durch die zwei Tage vor dem anberaumten Verhandlungstermin erfolgte Rücknahme der Beschwerde möglicherweise erwachsen sind.

Nach herrschender Rechtsauffassung bedarf es gemäß § 80 Abs. 1 PatG für ein Abweichen von dem Grundsatz der eigenen Kostentragung stets besonderer, über den normalen Verfahrensgang hinausgehender und auf einem Verstoß gegen prozessuale Sorgfaltspflichten beruhender Umstände, die zu vermeidbaren Kosten geführt haben (vgl. etwa Benkard, PatG, 10. Aufl, § 80 Rdn. 5, 8; Schulte, PatG, 7. Aufl, § 80 Rdn. 10 ff.; BPatG 10 W (pat) 35/01 "Messfühler", veröffentlicht in juris).

Solche besonderen eine Kostenüberbürdung aus Billigkeitsgründen rechtfertigenden Umstände liegen hier nicht vor.

Die Einlegung der Beschwerde als solches rechtfertigt eine Kostenauflegung nur ausnahmsweise, wenn die weitere Rechtsverfolgung nach anerkannten Gesichtspunkten völlig aussichtslos erscheint (vgl. etwa Schulte, a. a. O., Rdn. 11, 13). Hierfür gibt es vorliegend keinerlei Anhaltspunkte.

Auch die relativ späte Beschwerderücknahme seitens der Einsprechenden kann eine Kostenauflegung nicht begründen.

Zwar trifft es zu, dass die Einsprechende die Rücknahme der Beschwerde erst relativ spät - nämlich einen Tag vor der mündlichen Verhandlung - erklärt hat und dass der Patentinhaberin Kosten für die Vorbereitung auf die mündliche Verhandlung und für die geplante Anreise entstanden sind.

Jedoch ist anerkannt, dass die bloße Tatsache der Rücknahme der Anmeldung (nach altem Recht) bzw. des Verzichts auf das angegriffene Patent noch nicht zu einer Kostenauflegung führt, selbst wenn diese verfahrensbeendende Handlung kurz vor der mündlichen Verhandlung erfolgt. Eine Kostenauflegung kommt nur in Betracht, wenn darüber hinaus eine Pflichtwidrigkeit oder Obliegenheitspflichtsverletzung vorliegt (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., § 80 Rdn. 20, 21; Schulte, a. a. O., Rdn. 13, 14 ff, 16). Dies gilt ebenso für den hier zu entscheidenden Fall, dass das Verfahren durch Rücknahme der Beschwerde kurz vor der mündlichen Verhandlung beendet wird (vgl. BPatG GRUR 1999, 91 (red. Leitsatz), auch veröffentlicht in juris; Schulte, a. a. O., Rdn. 16; BPatG 10 W (pat) 35/01 "Messfühler", veröffentlicht in juris).

Zu einem Verstoß gegen Sorgfaltspflichten oder Obliegenheiten ist hier nichts vorgetragen oder ersichtlich.

Außerdem ist entscheidungserheblich zu berücksichtigen, dass die Einsprechende es auch auf die mündliche Verhandlung hätte ankommen lassen können, ohne deshalb befürchten zu müssen, mit dem Kostenrisiko der Gegenseite belastet zu werden. Denn es wäre systemwidrig, wenn ein Beteiligter bei einer (relativ späten) Rücknahme mit einem höheren Kostenrisiko belastet würde, obwohl er durch seine Rücknahme insgesamt noch für alle Be-

teiligten letztlich zu einer Kostenminimierung beigetragen hat (vgl. BPatG GRUR 1999, 91 (red. Leitsatz), ebenfalls veröffentlicht in juris).

Der Kostenantrag war deshalb zurückzuweisen.

4. Die Anträge auf Festsetzung eines Gegenstandswerts sind unzulässig, weil es am erforderlichen Rechtsschutzbedürfnis fehlt.

Zum einen besteht kein rechtliches Interesse auf Festsetzung des Gegenstandswerts als Grundlage für eine Kostenberechnung, nachdem jeder Beteiligter seine eigenen Kosten trägt, also Kosten weder auferlegt noch erstattet und darum auch nicht festgesetzt werden.

Zum anderen hätte eine Kostenauflegung jedenfalls nur die wegen der kurzfristigen Beschwerderücknahme und dem damit verbundenen Wegfall der mündlichen Verhandlung unnötigerweise entstandenen Stornierungskosten bzw. sonstige im Zusammenhang mit der Vorbereitung der mündlichen Verhandlung zusammenhängenden Aufwendungen betroffen. Solche Aufwendungen - soweit sie nicht bereits durch die ohnehin anfallenden Gebührentatbestände oder Gebührenvereinbarungen abgegolten sind - können aber in ihrer tatsächlichen Höhe geltend gemacht werden und berechnen sich nicht nach dem Gegenstandswert. Einer Gegenstandswertfestsetzung bedarf es darum auch aus diesem Grund nicht.

Dr. Lischke

Guth

Hildebrandt

Küest

CI