

BPatGer O2018_018 vom 4. Januar 2019

Bundespatentgericht, 2019-01-04, DE

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bpatger_O2018_018

FR: TFB O2018_018 du 4 janvier 2019

IT: TFB O2018_018 del 4 gennaio 2019

Regeste

Erfinderische Tätigkeit, Feststellungsklage, Neuheit

Erwägungen

E. 1

Auszug aus der Verfügung des Bundespatentgerichts i.S. A gegen B vom

E. 4

Nachdem das Klagepatent gelöscht wurde, ist das Verfahren als gegenstandslos geworden abzuschreiben (Art. 241 Abs. 3 ZPO).

E. 5

[Zur Höhe der Gerichtsgebühr.]

E. 6

Ist das Verfahren zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben, sind die Prozesskosten nach Ermessen zu verteilen (Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO). Dabei ist zu berücksichtigen, welche Partei Anlass zur Klage gegeben hat, welches der mutmassliche Prozessausgang gewesen wäre, bei welcher Partei Gründe eingetreten sind, die zur Gegenstandslosigkeit des Verfahrens geführt haben und welche Partei unnötigerweise Kosten verursacht hat.¹ Die Löschung des Klagepatents entspricht einer vollständigen Klageanerkennung. Nach Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO und in Analogie zu Art. 106 Abs. 1 ZPO sind die Kosten daher grundsätzlich der Beklagten aufzuerlegen. Eine Obliegenheit zur vorgängigen Verwarnung kennt das schweizerische Recht (anders als Deutschland, vgl. § 93 DE-ZPO) nicht.² Nach der Praxis der Zuger Gerichte rechtfertigt sich die Verlegung der Kosten auf den Beklagten, der das Klagepatent umgehend gelöscht hat, bei Klageeinreichung ohne vorgängige Verwarnung, wenn der Beklagte „durch sein vorprozessuales Verhalten den Eindruck erweckt hatte, dass er das Patent nicht auf blosser Verwarnung hin hätte löschen lassen“.³ Diesen Schluss lässt bereits der Bestand eines formell gültigen Patents zu. Denn das Patent wird gelöscht, wenn die fälligen Jahresgebühren nicht rechtzeitig bezahlt werden (Art. 15 Abs. 1 lit. b PatG). Dass der Patentinhaber zwar die Gebühren für die Aufrechterhaltung des Patents rechtzeitig bezahlt, aber auf erste Aufforderung hin das Patent löschen würde, widerspricht der Lebenserfahrung. Im vorliegenden Fall hat die Patentinhaberin auf die (informelle) Zustellung der Klage denn auch nicht sofort mit der Löschung des Klagepatents reagiert, sondern der Klägerin ein Lizenzangebot gemacht. Das legt nahe, dass auch bei vorprozessualer Aufforderung das Klagepatent nicht sofort gelöscht worden wäre. Die Prozesskosten sind daher der Beklagten aufzuerlegen. [9]

1 BPatGer, Verfügung O2015_010 vom 5. Januar 2016, E. 3.1. 2 HGer SG, Urteil HG.2005.21 vom 21. April 2008, E. II 4b – „induktive Heizvorrichtung“. 3 KGer ZG, Urteil

A3 2010 58 vom 28. Januar 2011, E. 5.2 – „Geburtsgel“, in: sic! 2012, 46 ff.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.