

Auszug aus der Verfügung des Bundespatentgerichts i.S. A gegen B vom 4. Januar 2019 – „Klageüberfall“

Regeste:

Art. 106 Abs. 1, Art. 107 Abs. 1 lit. e ZPO: *Verteilung der Prozesskosten.*

Der Patentinhaber, der nach Eingang der Klage auf Feststellung der Nichtigkeit des Patents sein Patent aus dem Patentregister löscht, trägt auch dann die Prozesskosten, wenn er vor Einreichung der Klage nicht abgemahnt wurde.

Art. 106 al. 1, Art. 107 al. 1 let. e CPC: *répartition des frais.*

Le breveté qui raye son brevet du registre des brevets après le dépôt d'une action en nullité est obligé à payer les frais de procédure même s'il n'a pas été averti avant le dépôt de l'action.

Art. 106 al. 1, Art. 107 al. 1 let. e CPC: *ripartizione delle spese giudiziarie.*

Il titolare del brevetto che cancella il proprio brevetto dal registro dei brevetti dopo il deposito di un'azione di nullità è tenuto a pagare le spese processuali anche se non è stato avvertito prima del deposito dell'azione.

Art. 106 para. 1, Art. 107 para. 1 lit. e CPC: *allocation of costs.*

The patentee who deletes their patent from the patent register after the filing of a nullity action is liable to pay the procedural costs even if they have not been forewarned before the filing of the action.

Aus den Erwägungen:

1.

Mit Eingabe vom 25. September 2018 reichte die Klägerin Nichtigkeitsklage betreffend den Schweizer Teil des europäischen Patents [...] (Klagepatent) ein [...].

2.

Die Klageantwort erfolgte am 12. November 2018, womit die Beklagte mitteilte, dass sie den Schweizer Teil des europäischen Patents [...] beim Institut für Geistiges Eigentum habe löschen lassen, weshalb das vorliegende Verfahren gegenstandslos geworden sei. Zur Prozesskostenverteilung äusserte sie sich dahingehend, dass die Kosten in Anwendung von Art. 107 Abs. 1 lit. f ZPO der Klägerin zu überbinden seien. Die Klägerin habe sie vor Einreichung der Klage nicht verwarnt. Wäre die Beklagte verwarnt worden, hätte sie das Klagepatent umgehend löschen lassen, wodurch der Prozess hätte vermieden werden können. Die Klägerin habe die Prozesskosten im Sinne von Art. 108 ZPO unnötig verursacht.

3.

In ihrer Stellungnahme vom 12. Dezember 2018 wendet die Klägerin dagegen ein, die Beklagte habe der Klägerin nach Klageeinreichung zuerst ein Lizenzangebot unterbreitet. Dies zeige, dass die Beklagte auf blosser Aufforderung hin vor Klageeinreichung das Klagepatent

nicht gelöscht hätte. Eine Überbindung der Kosten auf die Klägerin bei „Klageüberfall“ sei dem schweizerischen Recht unbekannt. [...]

4.

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

5.

[Zur Höhe der Gerichtsgebühr.]

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 blosse 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. [...]

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.