

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 8/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

wegen des Gebrauchsmusters 298 17 917

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. März 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie den Richter Dr. Schade und die Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Gebrauchsmusterabteilung I – vom 13. März 2000 aufgehoben.
2. Der Antragsteller trägt die Kosten des Löschantrags- und des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Der Antragsteller hat am 23. Februar 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung des eine "Visitenkarte/Präsentationskarte" betreffenden, am 21. Januar 1999 eingetragenen Gebrauchsmusters 298 17 917 des Antragsgegners nach § 15 Abs 1 Nr 1 und Abs 2 GebrMG beantragt. Mit Schriftsatz vom 1. April 1999 hat er den Antrag auf den Löschantragsgrund des § 15 Abs 2 GebrMG beschränkt und die Tatsachen und Beweismittel für eine widerrechtliche Entnahme nach § 13 Abs 2 GebrMG angegeben.

Der Antragsgegner hat gegen den ihm am 20. Mai 1999 zugestellten Löschantrag innerhalb der Monatsfrist des § 17 Abs 1 GebrMG keinen Widerspruch eingelegt.

Nachdem das Patentamt den Beteiligten mit Bescheid vom 29. Juli 1999 mitgeteilt hatte, dass das Gebrauchsmuster gem § 17 Abs 1 GebrMG zu löschen und nur noch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden ist, hat der Antragsgegner beantragt, dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens nach § 93 ZPO aufzuerlegen, weil sich der Antragsteller unmittelbar an das Patentamt gewandt habe, ohne die Löschung zuvor von dem Antragsgegner zu verlangen. Auch habe dem Antragsteller kein Löschungsanspruch gem § 15 Abs 2 iVm § 13 Abs 2 GebrMG zugestanden.

Demgegenüber hat der Antragsteller ausgeführt, dass ihm der Antragsgegner mit dem in Kopie beigefügten Schreiben vom 19. Februar 1999 Lizenzgebühren wegen Benutzung seines Gebrauchsmusters in Rechnung gestellt habe. Durch die Formulierung: "Sollte ich allerdings bis zu der genannten Frist (ie. 26. Februar 1999) keine Reaktion von Dir haben, werde ich auf einer rein geschäftlichen Basis weiter vorgehen" habe er klargemacht, in jedem Fall auf seinem Recht beharren zu wollen. Nach einer telefonischen Besprechung zwischen den Beteiligten habe sich der Antragsteller veranlaßt gesehen, am 10. März 1999 eine Schutzschrift gegen eine angedrohte einstweilige Verfügung beim Amtsgericht Hamburg-Mitte einzureichen. Deswegen habe ihm nicht abverlangt werden können, noch gesondert an den Antragsgegner heranzutreten.

Mit Beschluss vom 13. März 2000 hat die Gebrauchsmusterabteilung I dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens gem § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO auferlegt. Der Antragsgegner könne sich auf § 93 ZPO nicht berufen, weil eine vorherige Verzichtsaufforderung aufgrund des unstreitigen Vortrags des Antragstellers wegen der telefonischen Androhung einer einstweiligen Verfügung durch den Antragsgegner entbehrlich gewesen sei.

Gegen den Beschluss hat der Antragsgegner Beschwerde eingelegt. Er bestreitet, dass es seinerzeit eine entsprechende Androhung gegenüber dem Antragsteller

abgegeben habe. Vielmehr habe er zu keinem Zeitpunkt daran gedacht, eine einstweilige Verfügung gegen den Antragsteller zu erwirken. Dies lasse sich auch der vorgelegten Schutzschrift nicht entnehmen.

Er beantragt,

unter Abänderung des Beschlusses vom 13. März 2000 den Antragsgegner von der Kostentragungspflicht zu befreien.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

die Beschwerde des Antragsgegners zurückzuweisen.

Nachdem das Gericht die Beteiligten darauf hingewiesen hat, dass die Löschungsantragsgebühr ausweislich der Löschungsakten des Deutschen Patent- und Markenamts nicht entrichtet worden ist, hat der Antragsteller bestätigt, dass es versäumt worden ist, diese Gebühr zu bezahlen. Demnach hätte das Amt den Antrag gar nicht behandeln dürfen. Er bestreitet aber, dass die Beschwerde rechtzeitig eingelegt worden ist.

II.

Die Beschwerde des Antragsgegners wurde form- und fristgerecht eingelegt. Denn der angefochtene Beschluss ist dem Antragsgegner am 17. April 2000 zugestellt und die Beschwerde mit Telefax vom 16. Mai 2000 eingelegt worden, also innerhalb der Beschwerdefrist von einem Monat (§ 18 Abs 2 GebrMG iVm § 73 Abs 2 Satz 1 PatG). Sie hat auch in der Sache Erfolg. Der Antragsgegner hat die Kosten des Lösungsverfahrens entsprechend § 17 Abs 4 Satz 1 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG und § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO zu tragen, weil er entgegen der Auffas-

sung der Lösungsabteilung in dem angefochtenen Beschluss als die "unterliegende Partei" anzusehen ist.

Da der Antragsteller mit dem Lösungsantrag die Gebühr nach dem Tarif nicht gezahlt hat, gilt der Antrag nach § 16 Satz 3 GebrMG als nicht gestellt. Die nach § 17 Abs 1 Satz 1 GebrMG vorgesehene Mitteilung des Lösungsantrags an den Inhaber des Gebrauchsmusters setzt einen wirksamen Antrag voraus. Der dennoch vom Amt zugestellte (unwirksame) Antrag an den Antragsgegner konnte daher keine rechtlichen Wirkungen entfalten, insbesondere nicht die Rechtsfolge der Löschung nach § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG auslösen.

Die für das Lösungsverfahren vorgesehene Kostenregelung des § 17 Abs 4 GebrMG ist jedoch entsprechend anzuwenden. Denn mit der Einreichung des Lösungsantrags – der nicht hätte zugestellt werden dürfen, weil er mangels Gebührenzahung vom Gesetz als nicht gestellt fingiert wird – ist nicht nur ein Tätigwerden des Patentamts veranlaßt worden, sondern die weitere Folge war auch die Einbeziehung des Antragsgegners, weil das Fehlen der Gebühr übersehen worden ist. Damit hat ein Verfahren stattgefunden, das zwar von Anfang an mangels einer rechtlichen Grundlage nicht den in § 17 Abs 1 bis 3 GebrMG vorgesehenen Verlauf nehmen konnte, in dem den Beteiligten jedoch Kosten entstanden sind. Bei ordnungsgemäßen Verlauf des Lösungsverfahrens hat nach § 17 Abs 4 Satz 1 GebrMG stets eine Kostenentscheidung zu ergehen. Sinn und Zweck dieser Regelung lassen es geboten erscheinen, sie auch bei einem Verfahren zur Anwendung zu bringen, das als Lösungsverfahren gewollt und - wenn auch wegen Fehlens einer Verfahrensvoraussetzung vergeblich – mit der tatsächlichen Nebenfolge der Entstehung von Verfahrenskosten in Gang gesetzt worden ist.

Das Unterliegen iSd § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO auf Seiten des Antragstellers liegt in dem mangelnden Erfolg seines Lösungsantrags. Das Gesetz versieht ihn mit der Fiktion, dass er nicht gestellt ist, und läßt das Lösungsbegehren deshalb aus rechtlichen Gründen scheitern.

Die Begründung in dem angefochtenen Beschluss, dass sich der Antragsgegner in die Situation der unterlegenen Partei begeben hat, weil er dem Löschungsantrag nicht widersprochen hat, kann demgegenüber nicht durchgreifen. Denn die Rechtsfolge des § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG, nämlich die Löschung des Streitgebrauchsmusters mangels Widerspruchs, hat wegen des Fehlens eines wirksamen Antrags nicht eintreten können. Das Patentamt wird den trotzdem vorgenommenen Löschungseintrag in der Rolle zu berichtigen haben.

Die Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG und § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Goebel

Dr. Schade

Friehe-Wich

Hu