

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 5/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 298 22 250

hier: Kostenentscheidung im Lösungsverfahren

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 20. Juni 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richterinnen Tronser und Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts – Gebrauchsmusterabteilung I – vom 7. Juni 2000 im Kostenpunkt dahingehend geändert, daß die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin zu 4/5 und der Antragstellerin zu 1/5 auferlegt werden.

Im übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen die Antragsgegnerin zu 2/3 und die Antragstellerin zu 1/3.

Gründe

I

Die Antragstellerin hat am 27. August 1999 die Löschung des am 15. Dezember 1998 mit der Bezeichnung "Stecksystem" angemeldeten und am 18. Februar 1999 für die Antragsgegnerin eingetragenen Gebrauchsmusters 298 22 250 beantragt. Dem Lösungsantrag hat die Antragsgegnerin widersprochen. Sie hat

das Gebrauchsmuster später mit geänderten Schutzansprüchen (eingereicht am 19. Februar 2000) verteidigt.

Durch Beschluß vom 7. Juni 2000 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über die vorgenannten geänderten Schutzansprüche hinausging, und die Kosten des Lösungsverfahrens zu 2/5 der Antragstellerin und zu 3/5 der Antragsgegnerin auferlegt.

Zur Begründung ist ausgeführt, das Gebrauchsmuster sei im Umfang der geänderten Schutzansprüche rechtsbeständig. Den in das Verfahren eingeführten Entgegenhaltungen seien verschiedene Merkmale des verteidigten Schutzanspruchs 1 nicht zu entnehmen, insbesondere nicht die Größenverhältnisse der beanspruchten Holzplatten. Die Schutzansprüche 2 bis 5 im verteidigten Umfang stellten vorteilhafte Weiterbildungen dar und seien daher ebenfalls rechtsbeständig. Die auf § 17 Absatz 4 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 92 Absatz 1 Satz 2 ZPO beruhende Kostenentscheidung berücksichtige, daß das Streitgebrauchsmuster nur mit einem erheblich eingeschränkten Gegenstand habe bestätigt werden können.

Gegen diese Kostenentscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie meint, in Anbetracht dessen, daß der Schutzbereich des beschränkt aufrechterhaltenen Gebrauchsmusters nach dessen eingeschränktem Anspruch 1 auf einen vernachlässigbaren, im wesentlichen wertlosen Bereich vermindert sei, sei eine Kostenaufteilung von 1/10 zu Lasten der Antragstellerin und 9/10 zu Lasten der Antragsgegnerin angemessen. Durch die Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung sei das Stecksystem bezüglich der Plattenform auf das Vorhandensein von Rechteckplatten beschränkt, hinsichtlich der relativen Größenverhältnisse auf eine feste Seitenverhältnisbeziehung von drei verschiedenen großen Rechteckplatten und hinsichtlich der Anordnung der Einschnitte teilweise auf festgelegte Eckabstände. Jegliche Variation auch nur eines dieser Kriterien führe aus dem Schutzbereich

heraus; dieser sei mithin vernachlässigbar klein. Die Kostenverteilung entspreche daher nicht dem tatsächlichen Verhältnis von Obsiegen und Unterliegen.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß im Kostenpunkt abzuändern und die Kosten des Lösungsverfahrens ihr zu 1/10 und der Antragsgegnerin zu 9/10 aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie meint, der rechtsbeständige Schutzbereich des Streitgebrauchsmusters sei nicht vernachlässigbar klein. In der mündlichen Verhandlung der Gebrauchsmusterabteilung habe die Antragstellerin im Gegenteil geltend gemacht, daß der Schutzbereich des Gebrauchsmusters auch im Umfang der rechtzeitig vor der mündlichen Verhandlung eingereichten Schutzansprüche angesichts des Standes der Technik zu weit reiche.

II

Die zulässige Beschwerde ist nur teilweise begründet. Denn die Kosten des Verfahrens im ersten Rechtszug sind in größerem Umfang als im angegriffenen Beschluß geschehen, aber in geringerem Umfang, als von der Antragstellerin geltend gemacht, der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat dem Kostenausspruch offensichtlich die Vorschriften der § 17 Absatz 4 Satz 2 GebrMG (iVm § 84 Abs 2 Satz 2 PatG) und § 92 Absatz 1 Satz 1 ZPO (nicht wie in der Begründung angegeben: § 92 Abs 1

§ 2 ZPO) zugrundegelegt. Dies entspricht der Sach- und Rechtslage. Denn weder ist die Antragstellerin mit ihrem Löschantrag voll durchgedrungen, noch wurde er in vollem Umfang zurückgewiesen. Demnach waren die Kosten nach dem Verhältnis des Obsiegens und Unterliegens zu teilen. Eine Kostenaufteilung von 1/5 zu Lasten der Antragstellerin und 4/5 zu Lasten der Antragsgegnerin entspricht diesem Verhältnis. Denn der Gegenstand des Gebrauchsmusters ist mit der erfolgten Teillösung erheblich eingeschränkt worden.

Entgegen der Ansicht der Antragstellerin ist er aber nicht auf einen im wesentlichen wertlosen Umfang zurückgeführt worden. Geändert wurde vor allem der Schutzanspruch 1, indem die dort unter Schutz gestellten rechteckigen Platten näher bestimmt wurden. Damit wurden diese Platten hinsichtlich ihrer Größenverhältnisse und der Anordnung der Einschnitte wesentlich beschränkt. Die Antragstellerin geht jedoch unzutreffend davon aus, daß das Gebrauchsmuster, wie es dem Löschantrag widerstanden hat, nur noch ein Stecksystem mit solchen näher beschriebenen Rechteckplatten umfaßt. Dies ist nicht richtig, denn insbesondere in den verteidigten Ansprüchen 2 und 3 beinhaltet das Gebrauchsmuster Platten mit zusätzlichen schrägen Einschnitten und zusätzliche dreieckige und kreisrunde Plattenformen. Der Gegenstand umfaßt somit nicht nur drei in einem bestimmten Größenverhältnis zueinander stehende rechteckige Platten, sondern auch weitere dreieckige und kreisrunde Plattenformen.

Der Wert dieses Gegenstandes ist nicht nahezu vernachlässigbar geringfügig. Die erfolgte Einschränkung ist allerdings deutlich, so daß sie mit mehr als 6/10 (= 3/5) zu bewerten ist. Der Senat bemißt sie mit 8/10 vom ursprünglichen Wert.

Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht auf § 18 Absatz 3 GebrMG in Verbindung mit § 84 Absatz 2 Satz 2 PatG und § 92 Absatz 1 Satz 1

ZPO. Der Streit ging um einen Kostenteil von $\frac{3}{10}$ (die Differenz von $\frac{2}{5}$ und $\frac{1}{10}$). Insoweit hat die Antragstellerin mit $\frac{2}{3}$ obsiegt. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Goebel

Tronser

Friehe-Wich

Ju/Be