

# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 20/01

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**wegen Löschung des Gebrauchsmusters 299 13 034**

**(hier: Kostenentscheidung)**

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Juli 2002 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richterinnen Werner und Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Der Beschwerdeführer trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

### **G r ü n d e :**

#### **I.**

Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Auferlegung der Kosten eines Lösungsverfahrens.

Der Beschwerdegegner hatte im Juli 1999 die Eintragung des Streitgebrauchsmusters mit der Bezeichnung "Kalt-Warmhalte Umlufthaube" beantragt. Dieses war, nachdem die Gebrauchsmusterstelle mehrfach moniert hatte, daß die angegebenen Schutzansprüche den Eintragungserfordernissen nicht entsprächen, am 30. März 2000 in die Rolle eingetragen worden, nachdem zuletzt mit Schriftsatz vom 7. Februar 2000 ein neuer Schutzanspruch formuliert worden war.

Der Beschwerdeführer beantragte im Oktober 2000 die Löschung des Streitgebrauchsmusters gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG. Nach Zustellung des Lösungsantrags hat der Antragsgegner „sein Gebrauchsmuster zurückgezogen“; es wurde daraufhin wegen unwidersprochenen Lösungsantrags gelöscht.

Auf wechselseitige Kostenanträge hat die Gebrauchsmusterabteilung II durch Beschluss vom 10. Mai 2001 dem Antragsteller die Kosten des Lösungsverfahrens gem § 17 Abs. 4 GebrMG iVm § 93 ZPO auferlegt. Der Antragsgegner habe dem Lösungsantrag nicht widersprochen, sondern diesen sofort anerkannt; er habe dem Antragsteller auch keine Veranlassung zur Einreichung des Lösungsantrags gegeben.

Es könne dahinstehen, ob einer Anwendung der Regelung des § 93 ZPO entgegenstehe, daß der Verzicht des Inhabers auf ein Gebrauchsmuster nur ex nunc wirke und deshalb im Verhältnis zu seiner eigenen Gebrauchsmusteranmeldung das Streitgebrauchsmuster trotz des Verzichts ein "älteres Recht" im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 GebrMG darstelle.

Denn die Druckschriftenermittlung hinsichtlich der Gebrauchsmusteranmeldung des Antragstellers habe lediglich erkennen lassen, daß die Druckschrift des Streitgebrauchsmusters im Prioritätsintervall veröffentlicht worden sei und die Erfindungshöhe zusammen mit anderen Druckschriften in Frage stelle. Das Streitgebrauchsmuster sei nicht identisch mit dem angemeldeten Gebrauchsmuster des Antragstellers und damit nicht geeignet, dessen Neuheit in Frage zu stellen. Beide Lösungen seien nicht wesensgleich, so daß das Streitgebrauchsmuster den Gegenstand der Gebrauchsmusteranmeldung des Antragstellers nicht vorweggenommen habe. Insbesondere sei der Montageklotz des Streitgebrauchsmusters mit dem Sockel des Gebrauchsmusters des Antragstellers nicht vergleichbar und die Kunststoffwanne nicht identisch mit dem Isolationsprofilkörper.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Antragstellers. Er meint, die Kosten seien dem Antragsgegner aufzuerlegen, weil dieser sich in die Rolle des Unterlegenen begeben habe, sachlich-rechtlich im Falle einer Sachentscheidung unterlegen wäre und durch sein Verhalten zur Durchführung des Lösungsverfahrens Veranlassung gegeben habe.

Der Gegenstand des eingetragenen Gebrauchsmusters sei über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgegangen, so daß das Streitgebrauchsmuster gem. § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG löschungsreif gewesen sei. Die Erklärung des Antragsgegners, sein Gebrauchsmuster zurückzuziehen, sei weder ein ausdrücklicher Verzicht auf das Gebrauchsmuster noch auf einen Widerspruch gegen den Löschantrag. Der Antragsteller habe nur im Hinblick darauf von einem Feststellungsantrag abgesehen, daß die Gebrauchsmusterabteilung das Gebrauchsmuster nicht aufgrund Verzichts des Antragsgegners, sondern aufgrund nicht eingelegten Widerspruchs gegen den Löschantrag gelöscht habe. Mit einer Löschung aufgrund nur ex tunc wirkenden Verzichts des Antragsgegners wäre dem Antragsteller nicht gedient gewesen, weil er habe fürchten müssen, daß seinem Gebrauchsmuster das löschungsreife Streitgebrauchsmuster dennoch als älteres Recht im Sinne des § 15 Abs. 1 Nr. 2 GebrMG entgegengehalten werde. Entgegen der Ansicht der Gebrauchsmusterabteilung habe der Schutzanspruch des eingetragenen Gebrauchsmusters bei verständiger Betrachtung auch die Schutzansprüche 1 und 6 des vom Antragsteller angemeldeten Gebrauchsmusters vorweggenommen.

Da der Antragsteller mithin auf eine Beseitigung des Gebrauchsmusters auch mit Wirkung für die Vergangenheit angewiesen, diese durch einen Verzicht des Antragsgegners auf das infolge unzulässiger Erweiterung löschungsreife Schutzrecht aber nicht zu erreichen gewesen sei, sei eine vorprozessuale Aufforderung entbehrlich gewesen. Auch sei zu berücksichtigen, daß der Antragsgegner nicht von sich aus, sondern lediglich aufgrund der Beratung durch das Amt die Aussichtslosigkeit der Verteidigung gegen den Löschantrag erkannt habe; ferner, daß – wie sich aus der Stellungnahme des Antragsgegners vom 27. Dezember 2000 ersehen lasse – er gerade kein Zugeständnis gegenüber den Gründen des Löschantrags habe abgeben wollen. Dies rechtfertige den Schluß, daß der Antragsgegner ohne Beratung durch das Amt – insbesondere auch im Hinblick auf die zu erwartende Kostenüberbürdung auf den Antragsteller – sein Schutzrecht verteidigt hätte. Nach alledem dürfe § 93 ZPO dem Antragsgegner nicht zugute

gehalten werden. Die Kostenentscheidung habe sich vielmehr nach § 91 ZPO zu richten; hiernach hätte der Antragsgegner die Kosten zu tragen, weil er im Falle einer streitigen Sachentscheidung unterlegen wäre.

Der Antragsteller beantragt,

den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 10. Mai 2001 aufzuheben und die Kosten des Löschungs- und des Beschwerdeverfahrens dem Antragsgegner aufzuerlegen.

Hilfsweise regt er die Zulassung der Rechtsbeschwerde an.

Der Antragsgegner hat sich im Beschwerdeverfahren nicht geäußert.

## II.

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet.

Denn zu Recht hat die Gebrauchsmusterabteilung dem Antragsteller die Kosten des Lösungsverfahrens gemäß § 17 Abs. 4 Satz 1 GebrMG iVm § 84 Abs. 2 PatG und § 93 ZPO auferlegt, weil der Antragsgegner den Lösungsanspruch sofort anerkannt und durch sein Verhalten dem Antragsteller keine Veranlassung zur Erhebung des Lösungsantrags gegeben hat.

Der Antragsgegner hat dem Lösungsantrag nicht widersprochen. Dies entspricht in seiner rechtlichen Wirkung einem Anerkenntnis im zivilprozessualen Verfahren (vgl. BPatGE 8, 47, 50). Denn wie bei einem Anerkenntnis im Zivilprozeß kann im Falle eines gegen einen Lösungsantrag nicht rechtzeitig erhobenen Widerspruchs ohne jede Sachprüfung dem Antrag – wie dies auch vorliegend geschehen ist – voll stattgegeben werden.

Da der Antragsgegner keinen Widerspruch erhoben hat – er hat vielmehr in der Widerspruchsfrist auf das Gebrauchsmuster verzichtet –, hat er den Löschananspruch auch im Sinne der Regelung des § 93 ZPO sofort anerkannt (BPatG aaO, 51 mwN).

Der Antragsgegner hat auch keine Veranlassung zur Stellung des Löschantrags gegeben. Veranlassung zur Erhebung eines Löschantrags gibt der Inhaber eines Gebrauchsmusters durch ein Verhalten, das bei einem Antragsteller vernünftigerweise den Schluß auf die Notwendigkeit eines Lösungsverfahrens rechtfertigt (BPatGE 21, 38, 39 mwN). Ein solches Verhalten hat der Antragsgegner nicht gezeigt. Insbesondere kann ein Verhalten des Antragsgegners, das den Schluß auf die Notwendigkeit eines Lösungsverfahrens rechtfertigt, entgegen der Ansicht des Antragstellers nicht schon darin gesehen werden, daß er die Eintragung eines wegen § 4 Abs. 6 GebrMG nicht schutzfähigen Gebrauchsmusters in die Rolle beantragte (vgl. Benkard-Rogge, Patentgesetz, 9. Auflage, § 17 GebrMG RdNr. 21).

Eine solche Auslegung würde eine Anwendung des § 93 ZPO praktisch ausschließen. Denn wenn man in der Anmeldung eines an einem der in § 15 Abs. 1 GebrMG angeführten Mängel leidenden Gebrauchsmusters bereits ein solches Verhalten sähe, das Veranlassung zur Stellung eines Löschantrags gäbe und damit die Anwendung des § 93 ZPO ausschlosse, so würde dies bedeuten, daß bereits die Tatsache, daß das eingetragene Gebrauchsmuster lösungsfähig ist, Veranlassung zur Stellung eines Löschantrags gäbe. Das wiederum hieße, daß der Inhaber eines Gebrauchsmusters einen Löschantrag nur dann mit der Folge des § 93 ZPO sofort anerkennen könnte, wenn die Voraussetzungen des § 15 Abs. 1 GebrMG nicht vorlägen, das Gebrauchsmuster mithin nicht lösungsfähig und der Löschantrag damit unbegründet wäre. Es kann nicht der Sinn der Vorschrift des § 93 ZPO sein, praktisch nur (Klage- bzw.) Antragsgegner von der Kostentragungspflicht auszunehmen, die einen unbegründeten Antrag sofort anerkennen.

Auf die Frage, ob der Antragsteller im Hinblick auf sein eigenes Gebrauchsmuster auf eine Löschung des Streitgebrauchsmusters ex tunc angewiesen war und ein ex nunc wirkender Verzicht des Antragsgegners sein Schutzbedürfnis nicht befriedigte, kommt es demgemäß nicht an. Denn dies wäre nicht Folge eines im Rahmen der Anwendung des § 93 ZPO zu bewertenden Verhaltens des Antragsgegners, sondern der Existenz des Gebrauchsmusters. Abgesehen davon erscheint dies unabhängig von der Bewertung im angegriffenen Beschluss zweifelhaft, weil das Streitgebrauchsmuster zur Zeit der Anmeldung des Gebrauchsmusters des Antragstellers am 2. Dezember 1999 noch nicht veröffentlicht war und diesem auch aufgrund der später erfolgten (Nach-)Veröffentlichung nicht entgegenstehen konnte (§ 3 Abs. 1 S. 2 GebrMG).

Unstreitig hat der Antragsteller den Antragsgegner vor Einleitung des Lösungsverfahrens nicht zur freiwilligen Aufgabe des Gebrauchsmusters oder zur Erklärung des Verzichts auf Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster aufgefordert.

Es kommt entgegen der Ansicht des Antragstellers auch nicht darauf an, welche Motivation den Antragsgegner bewogen hat, dem Lösungsantrag nicht entgegenzutreten und auf das Schutzrecht zu verzichten, insbesondere ob seinem Handeln eine Beratung durch das DPMA oder durch andere Personen zugrunde lag. Entscheidend für die Anwendung des § 93 ZPO ist, daß der Antragsgegner dem Lösungsantrag nicht entgegengetreten ist, nicht warum er dies tat.

Da der Antragsgegner nach alledem durch sein Verhalten keine Veranlassung zur Stellung des Lösungsantrags gegeben und diesen sofort anerkannt hat, ist für andere Kostenentscheidung als der im angegriffenen Beschluss auch unter Berücksichtigung der Billigkeit kein Raum.

Der Antragsteller hat auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, weil er das Rechtsmittel ohne Erfolg eingelegt hat (§ 97 Abs. 1 ZPO). Auch insoweit erfordert die Billigkeit keine andere Entscheidung.

Die Rechtsbeschwerde war nicht zuzulassen (§ 18 Abs. 5 GebrMG iVm § 100 Abs. 2 PatG), da die Entscheidung weder auf einer Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung beruht noch die Fortbildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs erfordern.

Goebel

Werner

Friehe-Wich

Na