



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 434/06

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 298 21 135.1

(hier: Beschwerde gegen die Kostenauflegung)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. Oktober 2007 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie den Richter Baumgärtner und den Richter Guth

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. Mai 2006 wird im Kostenpunkt aufgehoben. Die Kosten des Lösungsverfahrens werden der Beschwerdegegnerin in vollem Umfang auferlegt.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
3. Im Übrigen trägt die Beschwerdegegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Die Lösungsantragsgegnerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Beschwerdeführerin) ist Inhaberin des am 25. November 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Bezeichnung „Freischneider“ mit neun Schutzansprüchen angemeldeten, am 4. Februar 1999 in das Gebrauchsmusterregister

eingetragenen und am 18. März 1999 bekannt gemachten Gebrauchsmusters 298 21 135.1 (Streitgebrauchsmuster). Mit Schreiben vom 21. Mai 2001 hat die Beschwerdeführerin acht neue Schutzansprüche eingereicht mit dem Hinweis, Schutz nur noch im Rahmen dieser Ansprüche zu begehren.

Die Löschantragstellerin und Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Beschwerdegegnerin) hat am 2. Juli 2004 wegen Schutzunfähigkeit die teilweise Löschung des Streitgebrauchsmusters im Umfang der neuen Ansprüche 1, 2, 3, 5 und 8 beantragt. Die Beschwerdeführerin hat dem Löschantrag widersprochen und gleichzeitig dessen Unzulässigkeit gerügt, da er sich nur gegen die neuen Schutzansprüche und nicht gegen das Streitgebrauchsmuster in seiner ursprünglich eingereichten Fassung gerichtet habe.

Mit Beschluss vom 24. Mai 2006 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts das Streitgebrauchsmuster teilgelöscht, soweit es über die Schutzansprüche 1 bis 8 vom 8. Mai 2001 hinausgeht und den weitergehenden Löschantrag zurückgewiesen. Die Kosten des Löschantrags hat die Gebrauchsmusterabteilung der Beschwerdegegnerin zu 3/5 und der Beschwerdeführerin zu 2/5 auferlegt. Zur Begründung der teilweisen Kostenüberbürdung auf die Beschwerdeführerin hat die Gebrauchsmusterabteilung ausgeführt, dass diese dem Löschantrag nicht eindeutig im Umfang der verteidigten Schutzansprüche teilwidersprochen habe. Damit ergebe sich, dass das Streitgebrauchsmuster nur mit einem nicht unerheblich eingeschränkten Gegenstand habe bestätigt werden könne.

Gegen die Kostenentscheidung richtet sich die Beschwerde. Die Beschwerdeführerin ist der Auffassung, dass sich ihr Widerspruch eindeutig auf den Teillöschantrag vom 2. Juli 2004 bezogen habe, der nur die eingeschränkten Ansprüche in der Fassung vom 21. Mai 2001 zum Gegenstand gehabt habe. Einem anderen als diesem Antrag habe sie zum damaligen Zeitpunkt nicht widersprechen können, wobei dessen Unzulässigkeit für die Frage des Umfangs des Widerspruchs keine Rolle spiele. Selbst wenn der Widerspruch nicht eindeutig gewesen sein sollte, hätte die Erklärung zumindest als Teilwiderspruch ausgelegt werden

müssen, zumal das Streitgebrauchsmuster während des gesamten Verfahrens nie im Umfang der ursprünglichen Ansprüche verteidigt worden sei. Demnach hätten die Kosten des Verfahrens der Beschwerdegegnerin vollständig auferlegt werden müssen.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I vom 24. Mai 2006 im Kostenpunkt aufzuheben und die Kosten des Lösungsverfahrens der Beschwerdegegnerin in vollem Umfang aufzuerlegen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass es sich bei dem Widerspruch aufgrund der fehlenden Einschränkungen bezüglich seines Umfangs eindeutig um einen vollständigen Widerspruch gehandelt habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die zulässige Beschwerde ist in vollem Umfang begründet und führt weiterhin zur Rückzahlung der Beschwerdegebühr. Sowohl aus der Formulierung des Widerspruchs als auch aus dem sonstigen Vorbringen der Beschwerdeführerin im Lösungsverfahren ergibt sich zweifelsfrei, dass der Widerspruch nur im Umfang der eingeschränkten Schutzansprüche eingelegt worden ist.

1. Die Auffassung im angefochtenen Beschluss, die Beschwerdeführerin habe dem Löschantrag nicht eindeutig im Umfang der verteidigten Schutzansprüche teilwidersprochen, lässt sich weder mit dem Inhalt des Widerspruchsschriftsatzes noch mit dem sonstigen Verfahrensablauf begründen. Wie die Beschwerdeführerin in ihrem Widerspruchsschriftsatz vom 6. September 2004 zu Recht gerügt hat, war der Löschantrag der Beschwerdegegnerin vom 2. Juli 2004 unzulässig, da er sich nicht gegen das Streitgebrauchsmuster in seiner eingetragenen Form gerichtet hat (vgl. BPatGE 45, 53 ff., 56 und Ls. 1; Loth GebrMG § 17 Rn. 13; vgl. auch Busse-Keukenschrijver, PatG. 6. Aufl. 2003, § 16 GebrMG, Rn. 10). Unabhängig davon, dass der unzulässige Löschantrag auch bei Nichtwiderspruch nicht zu einer Löschung hätte führen können (vgl. Benkard-Goebel GebrMG § 17 Rn. 6), hat die Beschwerdeführerin gleichwohl diesem unzulässigen und damit eindeutig nur dem eingeschränkten Antrag widersprochen. Dies ergibt sich nicht nur daraus, dass ein anderer - zulässiger - Löschantrag im Zeitpunkt des Widerspruchs nicht vorhanden war, worauf die Beschwerdeführerin zu Recht hinweist. Ausdrücklich hat sie unter Verweis auf den in dem Löschantrag ausschließlich enthaltenen Angriff auf die nachgereichten Ansprüche ausführt, dass „der besagte Löschantrag aus den folgenden Gründen unzulässig“ war. Irgendwelche Unklarheiten in der Richtung, dass damit eine Verteidigung des Schutzrechts in seiner eingetragenen Form gewollt gewesen sein könnte, sind nicht erkennbar.

Auch nach der Antragänderung der Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin in der Widerspruchsbegründung nur die eingeschränkten Ansprüche mit dem aus dem ursprünglichen Anspruch 3 stammenden Merkmal M 15 verteidigt.

Vor diesem Hintergrund wäre selbst dann, wenn der ursprüngliche Antrag der Beschwerdegegnerin umgedeutet hätte werden können, nur von einem Teilwiderspruch im Umfang der nachgereichten Ansprüche auszugehen gewesen.

Vorliegend scheidet eine Umdeutung aber aus. In ihrem Schriftsatz vom 29. September 2004, in dem die Beschwerdegegnerin ihren Löschungsantrag umgestellt und gegen das eingetragene Gebrauchsmuster gerichtet hat, vertritt sie insoweit die Auffassung: „Da die nachgereichten Ansprüche nur schuldrechtliche Wirkung haben, richtet sich der Löschungsantrag selbstverständlich nur gegen die der Eintragung zugrunde liegende Fassung. Die gewählte Antragsformulierung ist als solche zwanglos umzudeuten. Deshalb kann der ursprüngliche Antrag nicht unzulässig sein.“ Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden. Zwar können regelmäßig auch Anträge ausgelegt werden. Dies setzt aber das Vorliegen von Unklarheiten voraus. Derartige Unklarheiten enthielt der ursprüngliche Löschungsantrag nicht. Die Antragsfassung war ausschließlich auf die Löschung der nachgereichten Ansprüche 1, 2, 3, 5 und 8 gerichtet. Allein mit diesen Ansprüchen befasste sich auch die Begründung des Löschungsantrags. Eine fehlerhafte Prozesshandlung, die wegen ihrer Eindeutigkeit und Klarheit einer berichtigenden Auslegung nicht zugänglich ist, kann in eine den gleichen Zwecken dienende zulässige Prozesshandlung umgedeutet werden, deren Voraussetzungen sie erfüllt. Die Umdeutung darf erfolgen, wenn ein entsprechender Parteiwille genügend erkennbar ist und kein schutzwürdiges Interesse des Gegners entgegensteht (vgl. BGH NJW-RR 1993, 5 ff.). Danach scheidet eine Umdeutung vorliegend schon daran, dass der unzulässige Löschungsantrag nicht gleichzeitig die Voraussetzungen eines zulässigen erfüllen kann.

2. Die Beschwerdegebühr ist aus Gründen der Billigkeit zurückzuzahlen (§§ 18 Abs. 2 S. 1 GebrMG, 80 Abs. 3 PatG), da die Beschwerde bei sachgemäßer Behandlung durch die Gebrauchsmusterabteilung vermeidbar gewesen wäre (vgl. BPatGE 14, 38 ff., 40). Die Rückzahlungsgründe sind dabei nicht auf Verfahrensfehler des Deutschen Patent- und Markenamtes beschränkt. Vielmehr sind auch die materiell-rechtliche Vertretbarkeit und die Begründung der angefochtenen Entscheidung in die Prüfung einzubeziehen. Zwar rechtfertigen materielle Fehler in der Entscheidung und eine unrichtige Be-

gründung in der Regel nicht die Rückzahlung. Vielmehr müssen weitere Umstände hinzutreten, die es als unbillig erscheinen lassen, die Beschwerdegebühr einzubehalten (vgl. Bühring, GebrMG 7. Aufl. 2006, § 18 Rn. 101). Eine genaue Grenzziehung, wann bei derartigen materiellen Fehlern eine Rückzahlung in Betracht kommt, ist vorliegend nicht veranlasst. Die Voraussetzungen hierfür sind jedenfalls dann gegeben, wenn der Beschluss wie im vorliegenden Fall in dem angefochtenen Teil den Sachverhalt vollkommen unrichtig erfasst und daher in der Begründung und in seinem Ergebnis schlechterdings unvertretbar ist (vgl. Schulte, PatG 7. Aufl. 2005, § 73 Rn. 127 m. w. N.).

3. Als Unterlegene trägt die Beschwerdegegnerin im Übrigen die Kosten des Verfahrens (§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 S. 2 PatG, 91 Abs. 1 ZPO).

Müllner

Baumgärtner

Guth

Pr