



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 29/06

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 296 06 302**

**hier: Kostenentscheidung**

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Müllner und die Richter Baumgärtner und Guth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 2. August 2006 aufgehoben.
2. Die Kosten des Lösungsverfahrens in beiden Rechtszügen werden gegeneinander aufgehoben.
3. Im Übrigen wird die Beschwerde zurückgewiesen.

**I.**

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 5. April 1996 angemeldeten und am 20. Juni 1996 eingetragenen Gebrauchsmusters 296 06 302 mit der Bezeichnung „Isolierbehälter für Speisen“.

Im Verlaufe des von der Antragstellerin eingeleiteten Lösungsverfahrens haben die Beteiligten nach Ablauf der Schutzdauer des Gebrauchsmusters das Verfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Durch Beschluss vom 2. August 2006 hat die Gebrauchsmusterabteilung I die Kosten des Lösungsverfahrens offensichtlich in entsprechender Anwendung des § 91 a Abs. 1 S. 1 ZPO der Antragstellerin auferlegt, und zur Begründung darauf verwiesen, dass die vor Einleitung des Lösungsverfahrens zur Registerakte gereichten und nunmehr verteidigten Schutzansprüche - wie im Zwischenbescheid

der Gebrauchsmusterabteilung vom 8. Februar 2006 dargelegt - Bestand gehabt hätten.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, die sich zur Begründung in erster Linie auf die Entscheidungen des erkennenden Senats in BPatGE 24,190 und BPatGE 45,21 stützt.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, die genannten Entscheidungen des erkennenden Senats seien auf den vorliegenden Fall nicht anwendbar. Im Übrigen beruft sie sich auf die Begründung des angefochtenen Beschlusses.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig und teilweise begründet.

Bei übereinstimmender Erledigungserklärung erfolgt gemäß § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 91 Abs. 1 S. 1 ZPO eine isolierte Kostenentscheidung unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Rechtsstandes nach billigem Ermessen.

Die von den Beteiligten erörterten Entscheidungen des erkennenden Senats betreffen jeweils besondere Fallkonstellationen. Sofern in diesen Entscheidungen ein allgemeiner Grundsatz zum Ausdruck kommen sollte, dass der Antragsgegner regelmäßig die Kosten zu tragen hat, wenn er einer Erledigungserklärung des Antragstellers nach Ablauf der Schutzdauer während des Lösungsverfahrens zustimmt, wird diese Rechtssprechung ausdrücklich aufgegeben.

Eine derartige Rechtsauslegung würde dem Grundgedanken der Vorschrift des § 91 a Abs. 1 S. 1 ZPO widersprechen.

Im vorliegenden Fall führt eine Wertung des bisherigen Sach- und Rechtsstandes zu der in der Entscheidungsformel genannten Kostenentscheidung.

Nach Überzeugung des Senats kann auf Grund des beiderseitigen Vorbringens der Beteiligten nicht mit Sicherheit davon ausgegangen werden, dass die verteidigten Schutzansprüche letztlich in dieser Form Bestand gehabt hätten. Dies umsomehr, als der dem angefochtenen Beschluss zugrundegelegte Zwischenbescheid vom 8. Februar 2006 noch auf der nunmehr aufgegebenen Rechtsauffassung beruhte, dass an den erfinderischen Schritt geringere Anforderungen zu stellen seien (BGH GRUR 2006,842 - Demonstrationsschrank).

Die Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. § 92 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Da die Beteiligten für den Fall der getroffenen Kostenentscheidung ihren entsprechenden Antrag zurückgenommen haben, konnte ohne mündliche Verhandlung entschieden werden.

Müllner

Baumgärtner

Guth

Be