



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 419/04

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 294 13 523

hier: Kostenentscheidung

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 6. Februar 2007 durch ...

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 1. Dezember 2003 wird aufgehoben.
2. Es wird festgestellt, dass das Lösungsverfahren in der Hauptsache erledigt ist.
3. Die Kosten des Lösungsverfahrens trägt der Antragsgegner.

Gründe

I.

Das Gebrauchsmuster 94 13 523 mit der Bezeichnung „Werkzeug zur Nacharbeit von Fugen aus dauerelastischer Fugenmasse“ wurde am 23. August 1994 angemeldet und am 13. Oktober 1994 mit sechs Schutzansprüchen eingetragen. Die Schutzdauer wurde für 10 Jahre aufrechterhalten.

Auf den Lösungsantrag der Antragstellerin hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamtes das Gebrauchsmuster durch Beschluss vom 1. Dezember 2003 gelöscht und dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens auferlegt.

Im Laufe des vom Antragsgegner betriebenen Beschwerdeverfahrens hat die Antragstellerin den Löschantrag wegen Ablauf der Schutzdauer auf einen Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters umgestellt.

Der Antragsgegner hat daraufhin mit Schriftsatz vom 14. November 2006 rechtsverbindlich erklären lassen, dass aus dem Streitgebrauchsmuster gegenüber der Antragstellerin keine Ansprüche aus der Vergangenheit und insbesondere keinerlei Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.

Auf die Mitteilung der Antragstellerin vom 27. November 2006, der Feststellungsantrag werde für erledigt erklärt, hat der Antragsgegner mit Schriftsatz vom 30. November 2006 beantragt, den Feststellungsantrag zurückzuweisen und der Antragstellerin die Kosten des Löschantragsverfahrens aufzuerlegen.

Zur Begründung führt sie aus, der Erledigungserklärung der Antragstellerin könne in Hinblick auf die Rechtsprechung des Senats (BPatGE 24, 190 ff.) nicht zugestimmt werden, da sich der Antragsgegner durch seine Zustimmung zur Erledigung in die Rolle des Unterliegenden begeben würde.

Die hilfsweise gestellten Anträge auf mündliche Verhandlung wurde von beiden Beteiligten zurückgenommen.

II.

Da der Antragsgegner der Erledigungserklärung der Antragstellerin widersprochen hat, führt die zulässige Beschwerde auf Antrag der Antragstellerin zu der Feststellung, dass das Löschantragsverfahren in der Hauptsache erledigt ist.

Die einseitige Erledigungserklärung der Antragstellerin, die sich als eine gemäß § 264 Nr. 2 ZPO zulässige Änderung des Antrags auf Feststellung der Unwirksamkeit in einen Antrag auf Feststellung der Erledigung der Hauptsache darstellt, ist in dieser Form begründet.

Das Verfahren, in dem es auf Grund der zulässigen Antragsumstellung nurmehr um die Feststellung der anfänglichen Unwirksamkeit geht, hat sich in der Hauptsache dadurch erledigt, dass es infolge des Verzichts des Antragsgegners auf Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster für die Vergangenheit gegenüber der Antragstellerin einer Entscheidung nicht mehr bedarf. Etwas anderes würde nur dann gelten, wenn der Löschungsantrag der Antragstellerin von Anfang an unzulässig oder unbegründet gewesen wäre (vgl. Thomas/Putzo, a. a. O., § 91 a Rdn. 33). Der Löschungsantrag der Antragstellerin war zulässig und die angefochtene Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung wäre auf Grund der vorläufigen Auffassung des Senats wohl auch nicht zu beanstanden gewesen.

Da der Antragsgegner bei dem Streit über die Erledigung der Hauptsache unterlegen ist, hat er auch gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GbmG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 91 ZPO die Kosten des gesamten Verfahrens zu tragen.

Diese Rechtsauffassung hat der Senat in der vom Antragsgegner zitierten Entscheidung (BPatGE 24, 190, 193 aE) bereits ausdrücklich in einer Nebenüberlegung dargelegt. Dort war zwar eine Kostenentscheidung bei übereinstimmenden Erledigungserklärungen zu treffen, der Senat hat dabei aber im Rahmen der Billigkeitsprüfung ausdrücklich darauf hingewiesen, dass bei widersprechenden Erledigungserklärungen die Kostenentscheidung in gleicher Weise zu treffen gewesen wäre.

Ob der Senat an der bisherigen Rechtsprechung festhält, dass sich der Antragsgegner allein dadurch in die Rolle des Unterliegenden begibt, dass er der Erledigungserklärung des Antragstellers zustimmt, kann für den vorliegenden Fall dahingestellt bleiben.

Da die Erledigung der Hauptsache auszusprechen war, war auch die Entscheidung des erstinstanzlichen Verfahrens aufzuheben (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 27. Aufl., § 91 a Rdn. 40 aE).

Diese Entscheidung konnte im schriftlichen Verfahren ergehen, da beide Beteiligte ihren hilfsweise gestellten Antrag auf mündliche Verhandlung zurückgenommen haben.

gez.

Unterschriften