



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 472/08

(Aktenzeichen)

ERGÄNZUNGSBESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 200 23 813

hier: Ergänzung des Beschlusses vom 13. Juli 2011

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Februar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie die Richter Dipl.-Ing. Reinhardt und Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Weber

beschlossen:

Der Beschluss vom 13. Juli 2011 wird in Nummer 3 des Tenors durch Hinzufügen des folgenden Satzes ergänzt:

Bei der Kostenentscheidung im Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I vom 29. Juli 2008 hat es sein Bewenden.

Gründe:

I.

Die Antragsgegnerin, Beschwerdeführerin zu I und Beschwerdegegnerin zu II (im Folgenden: Antragsgegnerin) war Inhaberin des am 28. März 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Inanspruchnahme der inneren Priorität der deutschen Patentanmeldung 199 27 699.4 vom 17. Juni 1999 hinterlegten Gebrauchsmusters 200 23 813 „Schalteinrichtung für eine Mehrgangnabe für ein Fahrrad“ (Streitgebrauchsmuster), das aus der deutschen Patentanmeldung 100 14 265.6 vom 22. März 2000 abgezweigt worden und mit Ablauf des Monats März 2010 erloschen ist. Auf den Löschungsantrag der Antragstellerin, Beschwerdeführerin zu II und Beschwerdegegnerin zu I (im Folgenden: Antragstellerin) hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts das Gebrauchsmuster mit Beschluss vom 29. Juli 2008 teilgelöscht, soweit es über die Fassung des Hilfsantrags der Antragsgegnerin vom 4. Juli 2008 hinausgeht, und im Übrigen den Löschungsantrag zurückgewiesen sowie die Kosten des Verfahrens gegeneinander aufgehoben.

Gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung haben beide Beteiligten Beschwerde eingelegt.

In der mündlichen Verhandlung vom 13. Juli 2011 hat der Senat folgenden Beschluss verkündet:

1. Auf die Beschwerde der Beschwerdeführerin I wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. Juli 2008 aufgehoben und der Feststellungsantrag der Beschwerdeführerin II zurückgewiesen, soweit er sich gegen das Streitgebrauchsmuster in der Fassung mit den mit Schriftsatz vom

5. März 2009 als 3. Hilfsantrag eingereichten Ansprüchen 1 bis 24 richtet.

2. Die weitergehenden Beschwerden werden zurückgewiesen.
3. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens fallen der Beschwerdeführerin I 1/3 und der Beschwerdeführerin II 2/3 zu Last.

Der Beschluss ist den Beteiligten am 12. Oktober 2011 zugestellt worden. Mit Schriftsatz vom 13. Oktober 2011, der am 14. Oktober 2011 bei Gericht eingegangen ist, hat die Antragsgegnerin beantragt, diesen Beschluss um die Entscheidung über die Kosten der ersten Instanz zu ergänzen. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung sei insgesamt aufgehoben worden, so dass im Beschwerdeverfahren auch über die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens zu entscheiden sei.

Die Antragstellerin hat eine Beschlussergänzung ins Ermessen des Gerichts gestellt. Beide Beteiligte haben auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichtet.

II.

Auf den Antrag der Antragsgegnerin ist der Beschluss vom 13. Juli 2011 um die Entscheidung über die Kosten des Lösungsverfahrens vor dem Deutschen Patent- und Markenamt zu ergänzen (§ 18 Abs. 2 S. 1, S. 2 GebrMG i. V. m. §§ 99 Abs. 1 PatG, 321 Abs. 1 ZPO.).

1. Der Antrag ist zulässig. Er ist fristgemäß innerhalb der zweiwöchigen Frist des § 321 Abs. 2 ZPO nach Zustellung des Beschlusses durch Einreichen eines Schriftsatzes gestellt worden.

2. Er ist auch begründet, da der Beschluss vom 13. Juli 2011 den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I insgesamt aufgehoben hat, jedoch keine Entscheidung über die Kosten der ersten Instanz enthält. Mit "Kostenpunkt" meint § 321 Abs. 1 ZPO jedoch nicht nur die Kosten des jeweiligen Rechtszugs, sondern die Kostenregelung insgesamt, soweit diese auch das übergeordnete Gericht von Amts wegen zu überprüfen hat (vgl. Thomas/Putzo, ZPO, 32. Aufl. 2011, § 321 Rn. 4 unter Hinweis auf OLG Jena, OLG-NL 2006, 143). Dies ist vorliegend im Löschungsbeschwerdeverfahren der Fall, so dass der Kostenpunkt bei der Entscheidung i. S. v. § 321 Abs. 1 ZPO teilweise übergangen worden und daher eine entsprechende Ergänzung vorzunehmen ist.

3. Die nunmehr getroffene Entscheidung, es bei der Kostenentscheidung des angefochtenen Beschlusses zu belassen, entspricht der Billigkeit (§ 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG).
Im erstinstanzlichen Löschungsverfahren ist das Streitgebrauchsmuster im kennzeichnenden Teil des Schutzanspruchs 1 u. a. dahingehend eingeschränkt worden, dass die Schalteinheit von einer Schalthülse und einer Schaltbuchse gebildet ist. Diese Einschränkung, die auch im Schutzanspruch 1 in der Fassung des Beschwerdeverfahrens enthalten ist, sieht der Senat als wesentlich an, so dass sie die von der Gebrauchsmusterabteilung getroffene Kostenentscheidung trägt. In Verbindung mit der im Beschwerdeverfahren wieder entfallenen Einschränkung, dass die Schaltbuchse die Friktion-Überlastkupplung aufweist, sowie der in zweiter Instanz erfolgten zusätzlichen Einschränkung, dass die Steuereinrichtung von einer Fernbedienung betätigbar ist, entspricht es bei einer Gesamtbetrachtung und -bewertung des wechselseitigen Unterliegens und Obsiegens der Beteiligten sowohl im erstinstanziellen Löschungs- als auch im Beschwerdeverfahren und der daraus folgenden jeweiligen Kostenlast der Billigkeit, an der Kostenentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung I festzuhalten.

4. Die Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen, da die Beteiligten auf deren Durchführung verzichtet haben. Zwar bestimmt § 321 Abs. 1 ZPO, dass die Ausgangsentscheidung nur auf der Grundlage einer mündlichen Verhandlung über den noch nicht erledigten Teil des Rechtsstreits ergänzt werden darf. Mit dieser Verbindlichkeit gilt die Vorschrift jedoch nur für den Zivilprozess erster Instanz. § 321 ZPO ist im Übrigen für das Beschwerdeverfahren gem. § 99 Abs. 1 PatG nur entsprechend anwendbar. Im Löschungsbeschwerdeverfahren ist eine mündliche Verhandlung nicht zwingend vorgesehen, im Gegensatz zum Lösungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts (§ 17 Abs. 3 S. 1 GebrMG). Sie muss deshalb nur unter den Voraussetzungen des § 78 PatG stattfinden (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl. 2011, § 18 Rn. 96; Benkard, PatG GebrMG, 10. Aufl. 2006, § 18 Rn. 14). Die Beteiligten haben ausdrücklich keinen Antrag auf mündliche Verhandlung gestellt, Gründe der Sachdienlichkeit bestehen nicht, da die für die Kostenentscheidung zu beurteilenden Tatsachen aktenkundig sind.

Baumgärtner

Reinhardt

Dr. Weber

CI