



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 16/13

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Kostenbeschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2007 012 321.3**

(hier: Kostengrundentscheidung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Februar 2015 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 18. Februar 2013 (Lö I 24/11) aufgehoben.
2. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens in beiden Instanzenzügen.

**Gründe**

**I.**

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des am 3. September 2007 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) angemeldeten und am 13. Dezember 2007 mit zehn Schutzansprüchen und der Bezeichnung „Leuchte“ eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2007 012 321.3 (Streitgebrauchsmuster). Die Antragstellerin hat das Streitgebrauchsmuster mit Löschungsantrag vom 9. März 2011, der auf den Löschungsgrund mangelnder Schutzfähigkeit (§ 15 Abs. 1 Nr. 1

GebrMG) gestützt war, angegriffen und dessen teilweise Löschung, nämlich im Umfang des Hauptanspruchs (Schutzanspruch 1) beantragt.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag wirksam und in vollem Umfang widersprochen. Mit Eingabe vom 31. August 2011 hat sie schließlich einen Satz neuer Schutzansprüche (Schutzansprüche 1 bis 8) eingereicht und zugleich erklärt, „dass das vorliegende Gebrauchsmuster zukünftig nur noch in diesem Schutzzumfang Dritten gegenüber geltend gemacht wird.“ Der neue Schutzanspruch 1 zeichnete sich dadurch aus, dass in ihm die Merkmale der eingetragenen Schutzansprüche 1, 7 und 9 zusammengefasst wurden. Dementsprechend wiesen die neuen Unteransprüche 2, 3, 4, 5 und 6 unverändert die gleichen Merkmale auf wie die eingetragenen Schutzansprüche. Der neue Unteranspruch 7 entsprach dem eingetragenen Schutzanspruch 8, der neue Unteranspruch 8 dem eingetragenen Schutzanspruch 10.

Die Antragstellerin hat auf die beschränkte Verteidigung mit einer Eingabe vom 23. November 2011 reagiert und erklärt, der Löschungsantrag werde nunmehr zurückgenommen, da das Streitgebrauchsmuster im Umfang des von Anfang an gezielt auf Schutzanspruchs 1 gerichteten Löschungsantrags keinen Bestand mehr habe. Ferner hat sie beantragt, der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat hierauf mit Beschluss vom 18. Februar 2013 festgestellt, dass der Löschungsantrag zurückgenommen worden sei, und der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Die Kostenentscheidung wird damit begründet, dass die Antragstellerin mit ihrer Erklärung vom 23. November 2011 unzweideutig die Zurücknahme des Löschungsantrags erklärt habe. Es bestünden keine Anhaltspunkte dafür, dass die Erklärung in einer anderen Weise auszulegen sei. Hiergegen spreche vor allem, dass die vorliegende Zurücknahmeerklärung ein Anwalt abgegeben habe und dass die Erklärung nicht offenbar zweckwidrig gewesen sei. Die Kostenfolge zu

Lasten der Antragstellerin ergebe sich damit aus einer entsprechenden Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO. Der Billigkeitsvorbehalt des § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG greife im Ergebnis nicht durch, weil die Antragstellerin eine verfahrensrechtliche Alternative gehabt habe. Sie hätte nämlich das Lösungsverfahren in der Hauptsache für erledigt erklären können.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie ist der Auffassung, dass die am 23. November 2011 von ihr abgegebene Erklärung nur eine allgemeine Erklärung in dem Sinne gewesen sei, dass das Lösungsverfahren nicht mehr weitergeführt werden solle. Aus der Verbindung mit dem Kostenantrag habe sich ergeben, dass diese Erklärung nicht als Zurücknahme des Lösungsantrags habe verstanden werden dürfen. Im Übrigen sei eine wirksame Zurücknahme des Lösungsantrags zum Zeitpunkt, als sie ihre Erklärung abgegeben habe, nicht mehr möglich gewesen. In der am 31. August 2011 durch die Antragsgegnerin erfolgten Einreichung eines Satzes neuer Schutzansprüche und der von dieser hierzu abgegebenen Erklärung sei eine wirksame Rücknahme des zuvor gegen den Lösungsantrag erklärten Widerspruchs zu sehen. Da hierdurch das gesamte, nämlich nur auf Schutzanspruch 1 gerichtete Lösungsbegehren abgedeckt worden sei, sei dies kostenmäßig als vollständige Rücknahme des Widerspruchs zu werten gewesen. Eine etwaige, später erfolgte Zurücknahme des Lösungsantrags hätte hieran nichts geändert, da die Regelung des § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO, wonach die Zurücknahme einer Klage ein bereits ergangenes, noch nicht rechtskräftiges Urteil wirkungslos mache, auf die in § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG angeordnete, gesetzliche Rechtsfolge nicht anwendbar sei. Da sich die Antragsgegnerin durch die Rücknahme ihres Widerspruchs in die Rolle der Unterlegenen begeben habe, seien die Kosten des Lösungsverfahrens gemäß § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO von der Antragsgegnerin zu tragen.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent und Markenamts vom 18. Februar 2013 aufzuheben und der Antragsgegnerin die Verfahrenskosten aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde als unbegründet zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass es sich bei der am 23. November 2011 von der Antragstellerin abgegebene Erklärung eindeutig um die Zurücknahme des Löschungsantrags gehandelt habe. Eine solche Erklärung unterliege keiner weiteren Auslegung. Ihre mit Schriftsatz vom 31. August 2011 abgegebene Erklärung, wonach „das vorliegende Gebrauchsmuster zukünftig nur noch in diesem Schutzzumfang Dritten gegenüber geltend gemacht wird“, sei offensichtlich nur auf einen Rechtsverzicht „ex nunc“ gerichtet und daher unzweideutig nicht als Rücknahme ihres zuvor eingelegten Widerspruchs gegen den Löschungsantrag zu verstehen gewesen. Somit habe das Löschungsverfahren in der Tat erst durch die am 23. November 2011 von der Antragstellerin abgegebene Zurücknahmeerklärung ein Ende gefunden. Folglich sei die von der Gebrauchsmusterabteilung ausgesprochene Kostentragung der Antragstellerin rechtmäßig.

Bezüglich der weiteren Einzelheiten des wechselseitigen Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt worden und auch im Übrigen zulässig. Sie hat auch in der Sache Erfolg. Zwar hat die Antragstellerin das patentamtliche Löschungsverfahren durch die Rücknahme ihres Löschungs-

antrages zu einem Zeitpunkt beendet, in dem der Widerspruch der Antragsgegnerin gegen diesen Löschungsantrag unverändert wirksam war. Gemäß § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG verlangt jedoch die Billigkeit, nicht der Antragstellerin, sondern der Antragsgegnerin die Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens aufzuerlegen.

a) Die Gebrauchsmusterabteilung hat allerdings die von der Antragstellerin mit Schriftsatz vom 23. November 2011 abgegebene Erklärung zu Recht als Zurücknahme des Löschungsantrags gewertet. Hierbei trifft auch zu, dass erst durch diese Erklärung das Löschungsverfahren beendet wurde. Soweit die Antragstellerin hierzu eine andere Auffassung vertritt, kann ihr nicht gefolgt werden.

aa) Die mit Schriftsatz vom 23. November 2011 abgegebene Erklärung, dass „(nach) Beschränkung des Streitgebrauchsmusters der Löschungsantrag nunmehr zurückgenommen (wird)“ ist eindeutig als Zurücknahme des Löschungsantrags zu verstehen. Verfahrenshandlungen sind als solche zwar der Auslegung zugänglich (vgl. BGH GRUR 1995, 210, 211 - „Lüfterkappe“). Voraussetzung hierfür ist allerdings, dass eine Auslegungsbedürftigkeit überhaupt gegeben ist. Angesichts des eindeutigen Wortlauts der vorliegenden Erklärung ist hierfür aber kein Raum. Darüber hinaus ist bereits höchstrichterlich entschieden worden, dass eine ausdrücklich erklärte Klagerücknahme nicht ohne Weiteres als Erledigungserklärung ausgelegt oder in eine solche umgedeutet werden kann (vgl. BGH MDR 2007, 672 - „Irrtümliche Klagerücknahme“).

bb) Der Vortrag der Antragstellerin kann auch insoweit nicht überzeugen, als sie in der Eingabe der Antragsgegnerin vom 31. August 2011, die Anlass für ihre Erklärung vom 23. November 2011 war, eine Rücknahme des gegen den Löschungsantrag erhobenen Widerspruchs sieht.

Die Vorlage neuer Schutzansprüche durch die Antragsgegnerin und ihre hierzu abgegebene Erklärung, „dass das vorliegende Gebrauchsmuster zukünftig nur

noch in diesem Schutzzumfang Dritten gegenüber geltend gemacht wird“, war mehrdeutig, da diese zum einen so verstanden werden konnte, dass Rechte aus dem Streitgebrauchsmuster zukünftig - also nur noch für die Zukunft - im genannten eingeschränkten Umfang gelten gemacht würden. Zum anderen konnte diese Erklärung aber auch so gedeutet werden, dass - von nun an - weder für die Zukunft noch für die Vergangenheit weitergehende Rechte mehr aus dem Streitgebrauchsmuster geltend gemacht würden. Angesichts der weitreichenden Folgen einer Widerspruchsrücknahme sind an die Rücknahmeerklärung hinsichtlich ihrer Klarheit und Bestimmtheit strenge Anforderungen zu stellen (vgl. BGH GRUR 1997, 625, 626 - „Einkaufswagen“ und a. a. O. – „Lüfterkappe“). Wegen der Mehrdeutigkeit ihrer Erklärung muss zugunsten der Antragsgegnerin letztlich gelten, dass sie - wie von ihr selbst im Übrigen auch betont wurde - für die Vergangenheit nicht auf Rechte aus ihrem Streitgebrauchsmuster verzichten wollte. Damit wäre diese Erklärung nach den Kriterien, die der Bundesgerichtshof für die Feststellung eines vorweggenommenen Verzichts auf Widerspruch in seiner „Scherbeneis“-Entscheidung aufgestellt hat (vgl. GRUR 1998, 910 ff.), nicht als ein solcher Verzicht auf Widerspruch zu bewerten. Überträgt man den durch diese Entscheidung vorgegebenen Maßstab auf den vorliegenden Fall, folgt hieraus, dass die Erklärung der Antragsgegnerin vom 31. August 2011 nicht als Rücknahme ihres Widerspruchs angesehen werden kann.

Nach den vorstehenden Feststellungen hat die Antragstellerin das patentamtliche Lösungsverfahren durch die Rücknahme ihres Lösungsantrages zu einem Zeitpunkt beendet, in dem der Widerspruch der Antragsgegnerin gegen diesen Lösungsantrag unverändert wirksam war.

b) Dennoch erweist sich die im angefochtenen Beschluss angeordnete Kostenfolge im Ergebnis als unzutreffend. Nach Abwägung aller relevanten Gesichtspunkte ergibt sich, dass es vorliegend nicht der Billigkeit entspricht, der Antragstellerin die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens aufzuerlegen. Die Gebrauchsmusterabteilung hat zwar berücksichtigt, dass in Fällen der

vorliegenden Art, also nach einer wirksamen Antragsrücknahme im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren, sich die Kostenfolge nicht „automatisch“ aus einer entsprechenden Anwendung von § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO ergibt, sondern auch der Billigkeitsvorbehalt des § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG zu beachten ist. Jedoch vermag die von der Gebrauchsmusterabteilung gegebene Begründung ihre Entscheidung nicht zu tragen, wonach als wesentlicher Gesichtspunkt zu berücksichtigen sei, dass die Antragstellerin mit der Möglichkeit, das Verfahren in der Hauptsache für erledigt zu erklären, eine verfahrens- und kostenrechtlich vorteilhaftere Alternative gehabt habe. Diese Sichtweise mag zwar im „normalen“ zivilrechtlichen Verfahren stets zielführend sein (vgl. BGH NJW 2004, 223 f.); dies gilt aber nicht für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren, auf das die genannte Kostenregelung eben nur im Falle von Billigkeit anwendbar ist (vgl. Bühring/Schmid, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 66; BPatG, Beschl. vom 22. März 2006, Az. 5 W (pat) 430/05).

Ausgangspunkt für die Prüfung, wem billigerweise die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen sind, ist in erster Linie die Frage, welche der beiden Parteien sich als erste in die Rolle der Unterlegenen begeben hat (vgl. BGH NJW 2004, 223 f.). Dies trifft im vorliegenden Fall unzweideutig auf die Antragsgegnerin zu, die die Antragstellerin mit ihrer Eingabe vom 31. August 2011 offensichtlich vollständig klaglos gestellt hatte. Der neue Schutzanspruch 1 zeichnete sich dadurch aus, dass in ihm die Merkmale der eingetragenen Schutzansprüche 1, 7 und 9 zusammengefasst wurden. Damit hat die Antragsgegnerin dem Löschungsbegehren der Antragstellerin, das lediglich auf eine Teillöschung des Streitgebrauchsmusters hinsichtlich des eingetragenen Schutzanspruchs 1 gerichtet war, in vollem Umfang entsprochen.

Das Bundespatentgericht hat in vergleichbaren Patentnichtigkeitsverfahren die Auffassung vertreten, dass in einem Fall, in dem das Streitpatent erstmals im Laufe des Nichtigkeitsverfahrens mit neugefassten Patentansprüchen zulässigerweise beschränkt verteidigt worden ist und der Kläger sich hiermit sofort ein-



verstanden erklärt und die Klage zurückgenommen hat, dem Beklagten gemäß § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG aus Billigkeitsgründen die Kosten aufzuerlegen sind (vgl. BPatGE 52, 65, 67 - „Kostenverteilung aus Billigkeitsgründen“). Dass es sich im vorliegenden Falle nur um eine schuldrechtlich wirkende Freistellungserklärung gegenüber der Antragstellerin für die Zukunft gehandelte hatte, die das Streitgebrauchsmuster in seiner eingetragenen Fassung als solche nicht berühren konnte (vgl. GRUR 1998, 910 ff. - „Scherbeneis“), ändert an der Einschätzung, dass die Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens billigerweise zu tragen hat, nichts. Zu beachten ist, dass die Eingabe der Antragsgegnerin vom 31. August 2011 nicht zur Registerakte des Streitgebrauchsmuster genommen wurde und auch im Übrigen nicht ersichtlich ist, wie die Öffentlichkeit Kenntnis von dieser Erklärung erlangen und von dieser profitieren sollte. Nicht zuletzt auch deshalb erschiene es unbillig, wenn die Antragsgegnerin, obwohl sie sich gegenüber der Antragstellerin offensichtlich in die Rolle der Unterlegenen begeben hatte, sowohl von der Kostentragung für das vorliegenden Verfahren befreit bliebe und gleichzeitig weiterhin die Vorteile eines unbeschränkt eingetragenen Gebrauchsmusters nutzen könnte.

2. Die Antragsgegnerin hat als die im vorliegenden Beschwerdeverfahren unterlegene Partei auch die Kosten dieses Verfahrens zu tragen, was sich aus § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und - da in diesem Falle die Billigkeit keine andere Entscheidung gebietet - aus § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO ergibt.

### III.

Die vorliegende Entscheidung konnte ohne mündliche Verhandlung ergehen, da eine solche nicht sachdienlich erschien (vgl. § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 78 Nr. 3 PatG). Ob die Regelung des § 17 Abs. 3 Satz 1 GebrMG, nach der eine mündliche Verhandlung im Lösungsverfahren obligatorisch ist, auf das nachfolgende Beschwerdeverfahren durchschlägt, ist strittig (vgl. Bühring, GebrMG,

8. Aufl., § 18 Rn. 96). Die Frage konnte aber hier dahingestellt bleiben, da eine mündliche Verhandlung jedenfalls vor Erlass einer isolierten Kostengrundentscheidung nicht als zwingend angesehen wird (vgl. Bühring/*Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 34; Busse/*Keukenschrijver*, PatG, 7. Aufl., § 17 GebrMG, Rn. 22). Dies gilt in Ermangelung anderweitiger Vorschriften auch für das Beschwerdeverfahren, das - wie hier - eine solche Entscheidung zum Gegenstand hat. Dies vorausgesetzt war eine mündliche Verhandlung auch nach der Regelung des § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 78 Nr. 1 PatG entbehrlich, da nur die Antragstellerin und Beschwerdeführerin, deren Rechtsmittel bereits nach Aktenlage entsprochen werden konnte, hilfsweise eine solche beantragt hatte (vgl. Schulte/*Püschel*, PatG, 9. Aufl., § 78 Rn. 11; Bühring, GebrMG, 8. Aufl., § 78 Rn. 100).

#### IV.

##### Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Werner

Eisenrauch

Bayer

Me