



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 402/14

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2007 018 975.3

(hier: Lösungsverfahren Lö I 47/11)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 22. März 2017 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Metternich und der Richter Dipl.-Ing. Schlenk und Dr.-Ing. Krüger

beschlossen:

Die Antragsgegnerin trägt unter Abänderung des Kostenpunkts des Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Juli 2013 die Kosten beider Rechtszüge.

Gründe:

I.

Das aus der Patentanmeldung 10 2007 011 516.6 abgezweigte Streitgebrauchsmuster ist am 15. April 2010 mit der Bezeichnung „Vorrichtung zur Erzeugung von Haltepunkten in einem Stanzmesser“ und den Schutzansprüchen 1 – 14 unter der Nummer 20 2007 018 975.3 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Gebrauchsmusterregister eingetragen worden. Auf den von der Antragstellerin am 14. April 2011 eingereichten, auf Löschung des Streitgebrauchsmusters in vollem Umfang gerichteten Lösungsantrag, dem die Antragsgegnerin rechtzeitig widersprochen hat, hat die Gebrauchsmusterabteilung II des DPMA in der mündlichen Verhandlung vom 1. Juli 2013 unter Zurückweisung des

Löschungsantrags im Übrigen die teilweise Löschung des Streitgebrauchsmusters beschlossen und von den Kosten des Lösungsverfahrens 3/10 der Antragstellerin und 7/10 der Antragsgegnerin auferlegt.

Gegen diesen, beiden Beteiligten am 2. Oktober 2013 zugestellten Beschluss haben die Antragsgegnerin am 22. Oktober 2013 mit dem Antrag, das Streitgebrauchsmuster in der eingetragenen Fassung aufrechtzuerhalten, und die Antragstellerin am 4. November 2013 mit dem in der Beschwerdebegründung vom 30. April 2014 eingereichten Antrag, das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang zu löschen, Beschwerde eingelegt. Nachdem das Patent, aus welchem das Streitgebrauchsmuster abgezweigt worden war, mit Urteil des Bundesgerichtshofs vom 14. Juni 2016 für nichtig erklärt worden ist, hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 8. September 2016 auf das Streitgebrauchsmuster verzichtet. Ferner hat sie mit Schreiben vom 14. Oktober 2016 gegenüber der Antragstellerin erklärt, auf die Rechte aus dem Streitgebrauchsmuster zu verzichten, auch für die Vergangenheit. Zugleich hat sie die Beschwerde in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 28. November 2016 die „Löschungsklage“ und das Beschwerdeverfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt. Sie hat diesem Schriftsatz Kopien eines E-Mail-Wechsels mit dem Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin beigefügt, in welchem dieser erklärt, einer Erledigterklärung des „Klageverfahrens“ in der vorliegenden Löschungssache zuzustimmen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

II.

Nachdem die Beteiligten übereinstimmend die Hauptsache für erledigt erklärt haben, war gemäß § 91a ZPO nur noch über die Kosten zu entscheiden.

1. Im vorliegenden Fall kann dahingestellt bleiben, ob eine Erklärung der Erledigung der Hauptsache auf das Beschwerdeverfahren mit der Folge beschränkt werden kann, dass die danach zu treffende Kostenentscheidung lediglich die Kosten des Beschwerdeverfahrens erfasst (vgl. BPatGE 45, 21 ff.). Denn die von den Beteiligten abgegebenen Verfahrenserklärungen sind dahingehend auszulegen, dass beiderseits und übereinstimmend die Erledigung der Hauptsache hinsichtlich des Lösungsverfahrens und des Beschwerdeverfahrens vor dem DPMA erklärt wurde.

Die Antragstellerin hat ihre Erledigterklärung ausdrücklich auf das Beschwerdeverfahren und die „Löschungsklage“ bezogen, wobei es sich bei letzterem um eine offenkundige und unschädliche Falschbezeichnung für das vor dem DPMA stattgefundene, erstinstanzliche Lösungsverfahren handelt.

Soweit die Antragsgegnerin in ihrem Schriftsatz vom 14. Oktober 2010 lediglich „die Beschwerde“ in der Hauptsache für erledigt erklärt hat, folgt daraus nicht zwingend eine entsprechende Beschränkung der Erledigterklärung unter Ausnahme des erstinstanzlichen Lösungsverfahrens vor der Gebrauchsmusterabteilung. Zugleich hat sie gegenüber der Antragstellerin auf die Rechte aus dem Streitgebrauchsmuster auch für die Vergangenheit verzichtet. Auch wenn hierdurch keine rückwirkende Löschung des Streitgebrauchsmusters für die Vergangenheit bewirkt wird, hat sie sich aufgrund dieser Erklärung auch für den die Vergangenheit betreffenden Teil des Verfahrens in die Rolle des Unterlegenen begeben (vgl. BPatGE 24, 190, 192). Eine nur auf das Beschwerdeverfahren bezogene Erledigterklärung stünde hierzu in Widerspruch. Bestätigt wird die Auffassung, dass sich die Erledigterklärung der Antragsgegnerin auch auf das Lösungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung bezieht, auch durch ihre in einer E-Mail an die Verfahrensbevollmächtigten enthaltene Erklärung, einverstanden zu sein, „das Klageverfahren“ – womit wiederum das erstinstanzliche Lösungsverfahren gemeint ist – „in der Hauptsache für erledigt zu erklären“. Auch wenn es sich hierbei nicht um eine explizit gegenüber dem Gericht in ordnungsgemäßer Form abgegebene Verfahrenserklärung handelt, kann diese Erklärung, deren Richtigkeit die Antragsgegnerin nicht in Abrede stellt, bei der Auslegung ihrer schriftsätzlich

abgegebenen Erklärung berücksichtigt werden. In einer Gesamtwürdigung der vorgenannten Umstände ist daher davon auszugehen, dass sich die Erledigterklärung der Antragsgegnerin auch auf das erstinstanzliche Lösungsverfahren beziehen soll.

2. Es ist daher im Rahmen des § 91a ZPO über die Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens und des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden. Begibt sich die Antragsgegnerin durch die Erklärung, auf die Rechte aus dem Streitgebrauchsmuster gegenüber der Antragstellerin auch für die Vergangenheit zu verzichten, ihres Schutzrechts und erklären beide Beteiligte die Hauptsache für erledigt, entspricht es der Billigkeit, die Kosten beider Rechtszüge der Antragsgegnerin aufzuerlegen (vgl. BPatGE 24, 190 ff.).

3. Der Senat konnte gemäß § 128 Abs. 3 ZPO ohne mündliche Verhandlung entscheiden.

III.

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 oder in elektronischer Form einzulegen.

Metternich

Schlenk

Dr. Krüger

Fa