



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 14/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

wegen des Gebrauchsmusters ...

(hier: Kosten)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 17. Mai 2017 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen die Kostengrundentscheidung im Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. April 2016 (Ziffer 2 des Tenors) wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 30. November 2004 angemeldeten Gebrauchsmusters ... mit der Bezeichnung „...“, das am 7. April 2005 in das beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführte Gebrauchsmusterregister eingetragen wurde. Durch Ablauf der höchstmöglichen Schutzdauer am 30. November 2014 ist das Gebrauchsmuster inzwischen erloschen.

Mit Schriftsatz vom 19. November 2012, im DPMA eingegangen am gleichen Tag, hatte die Antragstellerin die Löschung des Gebrauchsmusters in vollem Umfang beantragt und mangelnde Schutzfähigkeit des Gegenstandes des Gebrauchsmusters gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. §§ 1 bis 3 GebrMG geltend gemacht. Dabei wurde auf insgesamt 9 Entgegenhaltungen verwiesen.

Der Löschantrag wurde der Antragsgegnerin am 19. Dezember 2012 zugestellt. Die Antragsgegnerin hat dem Löschantrag mit Eingabe vom 7. Januar 2013, im DPMA eingegangen am gleichen Tag, widersprochen.

Mit Eingabe vom 19. Februar 2013, im DPMA eingegangen am gleichen Tag, hatte die Antragsgegnerin beantragt, den Löschantrag als unbegründet zurückzuweisen und das Gebrauchsmuster auf der Basis einer der Eingabe beigefügten Anspruchsfassung nach Hauptantrag aufrechtzuerhalten. Hilfsweise hatte sie die Aufrechterhaltung des Streitgebrauchsmusters auf der Basis der ebenfalls mit Eingabe vom 19. Februar 2013 beigefügten Anspruchsfassungen gemäß den Hilfsanträgen 1 und 2 beantragt.

Nach Ablauf der Schutzdauer des Gebrauchsmusters hat die Antragstellerin den Löschantrag mit Schriftsatz vom 1. Dezember 2014 für erledigt erklärt und beantragt, der Antragsgegnerin die Verfahrenskosten aufzuerlegen.

Mit Amtsbescheid vom 10. Dezember 2014 wurde der Antragsgegnerin die Erledigungserklärung zugestellt. Mit Schriftsatz vom 23. Dezember 2014, im DPMA eingegangen am gleichen Tag, hat die Antragsgegnerin der Erledigungserklärung widersprochen.

Mit Zwischenbescheid vom 30. Januar 2015 hat sich die Gebrauchsmusterabteilung vorläufig zur Sache geäußert.

Mit Eingabe vom 20. Juli 2015 berief sich die Antragsgegnerin weiterhin auf ihren Hauptantrag vom 19. Februar 2013 und legte eine neue Anspruchsfassung nach neuem Hilfsantrag 1 vor. Sie führte unter anderem aus, dass die bisher eingereichten Hilfsanträge nicht mehr aufrechterhalten würden, sondern vielmehr der bereits eingereichte Hauptantrag und der neue Hilfsantrag 1 vom 20. Juli 2015 gelten solle.

Die Verfahrensbeteiligten wurden zur mündlichen Verhandlung am 5. April 2016 geladen, wobei die Gebrauchsmusterabteilung darauf hinwies, dass sie nach vorläufiger Auffassung davon ausgehe, dass die von der Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 20. Juli 2015 neu vorgelegte Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1 aufgrund der Erledigungserklärung der Antragstellerin nicht greifen dürfte.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 5. April 2016 beantragte die Antragstellerin festzustellen, dass das Lösungsverfahren in der Hauptsache erledigt ist, und die Verfahrenskosten der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragte in der mündlichen Verhandlung am 5. April 2016, den Feststellungsantrag zurückzuweisen.

Anspruch 1 gemäß Hauptantrag vom 19. Februar 2013 lautet:

„Zusammensetzung, umfassend eine Kombination aus 400 mg bis 600 mg Arginin und 20 µg bis 150 µg Folsäure, wobei jeder Bestandteil jeweils unabhängig als physiologisch annehmbares Salz vorliegen kann.“

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 vom 19. Februar 2013 lautet:

„Zusammensetzung, umfassend eine Kombination aus 400 mg bis 600 mg Arginin, 20 µg bis 150 µg Folsäure, 0,2 bis 10 mg Vitamin B6 und 0,5 µg bis 200 µg Vitamin B12, wobei jeder Bestandteil jeweils unabhängig als physiologisch annehmbares Salz vorliegen kann.“

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 vom 19. Februar 2013 lautet:

„Zusammensetzung, umfassend eine Kombination aus 400 mg bis 600 mg Arginin, 20 µg bis 150 µg Folsäure, 0,2 bis 10 mg Vitamin B6, 0,5 µg bis 200 µg Vitamin B12 und 20 mg bis 150 mg Magnesium, wobei jeder Bestandteil jeweils unabhängig als physiologisch annehmbares Salz vorliegen kann.“

Mit in der mündlichen Verhandlung vom 5. April 2016 verkündetem Beschluss hat die Gebrauchsmusterabteilung entschieden, dass sich das Lösungsverfahren in der Hauptsache erledigt hat. Die Kosten des Verfahrens hat die Gebrauchsmusterabteilung der Antragsgegnerin auferlegt. Die Gebrauchsmusterabteilung erachtet den Feststellungsantrag der Antragstellerin für begründet, da ihr Lösungsantrag ursprünglich zulässig und begründet gewesen sei und erst nach Rechtshängigkeit durch das erledigende Ereignis, nämlich das Erlöschen des Gebrauchsmusters durch Zeitablauf um 30. November 2014 unbegründet und unzulässig geworden sei.

Der Lösungsantrag sei zum Zeitpunkt des Erlöschens des Streitgebrauchsmusters am 30. November 2014 zulässig und auch begründet gewesen, da der Gegenstand des Gebrauchsmusters weder nach dem Hauptantrag, noch nach den Hilfsanträgen 1 oder 2, jeweils vom 19. Februar 2013, schutzfähig gewesen sei. Die jeweiligen Anspruchsgegenstände könnten nicht als ursprünglich offenbart

angesehen werden. Im Ergebnis sei der Hauptantrag daher nicht zulässig. Zumindest der Gegenstand des Anspruchs 8 gemäß Hauptantrag sei auch nicht mehr neu. Weiterhin seien auch die Gegenstände der unabhängigen Ansprüche 15 und 23 des Hauptantrags angesichts der Offenbarung von z. B. der entgegengehaltenen Schrift D3 (WO 99 / 59433 A1), in der bereits Zusammensetzungen, die u. a. Arginin und Folsäure umfassten, nicht mehr als neu anzusehen. Auch der Hilfsantrag 1 sei nicht zulässig. Außerdem liege keine erfinderische Leistung vor. Ebenfalls sei der Hilfsantrag 2 nicht zulässig und es liege insoweit auch keine erfinderische Leistung vor.

Die Kostenentscheidung beruhe auf § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO.

Der Beschluss wurde der Antragsgegnerin am 27. Juli 2016 zugestellt.

Am 24. August 2016 hat die Antragsgegnerin isoliert gegen die Kostengrundscheidungsentscheidung in diesem Beschluss Beschwerde eingelegt.

Die Antragsgegnerin meint, es sprächen Billigkeitsgründe dafür, vom Unterliegensprinzip des § 91 ZPO abzuweichen und die Kosten gegeneinander aufzuheben, da der Löschungsantrag erst zwei Jahre vor Ablauf der Schutzdauer gestellt worden sei und nur den Zweck gehabt haben könne, Gebührenansprüche geltend zu machen. Die Antragstellerin habe kein eigenes Interesse an der Löschung gehabt und durch ihr Verhalten gezeigt, dass es ihr nur um die Gebühren ging, da sie ohne Anhaltspunkte behauptet habe, es seien mit dem Gebrauchsmuster Umsätze in mindestens ...stelliger wenn nicht ...stelliger ...höhe pro Jahr erzielt worden.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. April 2016 in Bezug auf die Kostengrundentscheidung aufzuheben und die Kosten der Parteien gegeneinander aufzuheben.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen, die Kosten des Verfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, hilfsweise eine mündliche Verhandlung anzuberaumen.

Sie ist der Auffassung, dass es für den Löschantrag nicht darauf angekommen sei, dass sie ein eigenes Interesse an der Löschung gehabt habe, solange das Gebrauchsmuster in Kraft gewesen sei. Im Übrigen habe sie auch ein eigenes Interesse an der Löschung gehabt. Unabhängig von den Kostenregelungen der ZPO entspräche es im vorliegenden Fall auch der Billigkeit, dass die Antragsgegnerin die Kosten trage, da sie selbst noch nach einem Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung daran festgehalten habe, dass sich das Lösungsverfahren nicht erledigt habe und somit die Kosten der mündlichen Verhandlung veranlasst habe.

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die isolierte Beschwerde gegen die Kostengrundentscheidung im Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts

vom 5. April 2016 ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig.

2. Die Beschwerde hat jedoch keinen Erfolg.

a) Für die Entscheidung über die isolierte Beschwerde gegen die Kostengrundentscheidung im Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. April 2016 ist der Gebrauchsmustersenat in der Besetzung mit drei juristischen Mitgliedern zuständig.

Der Gebrauchsmustersenat entscheidet zwar gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz GebrMG in der Besetzung mit einem juristischen und zwei technischen Mitgliedern, wenn es sich um eine Beschwerde gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilung über Löschanträge handelt, jedoch wird mit der vorliegenden Beschwerde nicht eine Sachentscheidung über einen Löschantrag angegriffen, sondern lediglich isoliert die Kostenentscheidung. Wird lediglich die Kostenentscheidung angegriffen, ohne dass auch die Sachentscheidung in der Beschwerdeinstanz anhängig ist oder zumindest auch anhängig war, ist der Fall nach Ansicht des Senats in der gleichen Besetzung zu entscheiden, wie sie für eine Beschwerde gegen eine isolierte Kostenentscheidung maßgeblich gewesen wäre (vgl. Benkard/Goebel/Engel, Patentgesetz, 11. Aufl., § 18 GebrMG Rdnr. 11). Soweit der Senat entgegen der bis dahin herrschenden Meinung in der Entscheidung 35 W (pat) 402/10 und ebenso auch in der Entscheidung 35 W (pat) 1/13 für die Frage der Besetzung lediglich darauf abgestellt hat, ob die Kostengrundentscheidung zusammen mit der Sachentscheidung oder isoliert getroffen wurde und eine Besetzung mit einem juristischen Vorsitzenden und zwei technischen Richtern als Beisitzer allein schon deshalb für zutreffend hielt, weil der angegriffene Kostenausspruch ein Teil des Beschlusses war, in dem auch über die Löschung des Gebrauchsmusters entschieden worden ist, hält der Senat an dieser Auffassung nicht mehr fest. Vielmehr stellt der Senat nunmehr darauf

ab, ob der Beschluss allein im Kostenpunkt angegriffen wurde. Denn eine isolierte Beschwerde gegen eine im Rahmen eines Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens getroffene Kostenentscheidung stellt gerade keine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Löschungsantrag i. S. d. § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Alt. GebrMG dar, weil die Hauptsache nicht angegriffen ist. Da es sich bei dieser Vorschrift um eine spezielle Bestimmung über die Senatsbesetzung im Falle eines konkret benannten Beschwerdegegenstands handelt, ist diese Bestimmung nicht im Wege einer weiten Auslegung auf sog. „isolierte Kostenbeschwerden“ anwendbar. Daher ist vorliegend die allgemeine Bestimmung des § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG maßgebend für die Besetzung. Soweit Zweckmäßigkeitsgesichtspunkte für die Beteiligung technischer Mitglieder an Entscheidungen in Fällen sog. „isolierter Kostenbeschwerden“ sprechen, ist es Sache des Gesetzgebers entsprechende Regelungen zu treffen. Da vorliegend isoliert der Kostenausspruch angegriffen ist, ist zur Entscheidung über die Beschwerde der Senat in der Besetzung nach § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG zuständig.

b) Der Beschwerdeführerin wurden zu Recht die Kosten des Verfahrens auferlegt (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO). In der Sache war die Beschwerdeführerin unterlegen und der Feststellungsantrag der Beschwerdegegnerin hatte Erfolg. In der Hauptsache wurde der Beschluss auch nicht angegriffen.

Billigkeitserwägungen gemäß § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG erfordern entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin keine andere Kostenentscheidung. Ein Löschungsantrag, der zwei Jahre vor Ablauf der Schutzfrist gestellt wird, ist nicht rechtsmissbräuchlich, unabhängig davon, ob für den Antragsteller ein eigenes Interesse an der Löschung bestand. Solange das Schutzrecht besteht, hat jeder das Recht, Löschungsantrag zu stellen. Es sind keinerlei Gesichtspunkte zu erkennen, dass ein Gebrauchsmusterinhaber vom Kostenrisiko befreit werden soll, nur weil sich

das Schutzrecht demnächst dem Ende zuneigt. Eine im Zeitpunkt der Antragstellung relativ kurze verbleibende Laufzeit könnte lediglich den Gegenstandswert beeinflussen, nicht aber das Kostentragungsrisiko als solches zugunsten des Gebrauchsmusterinhabers verschieben. Unerheblich ist, dass im angegriffenen Beschluss auf Billigkeitsgründe für eine abweichende Kostenregelung nicht speziell eingegangen worden war, da keine solchen Einwände gemacht worden waren und auch nicht ersichtlich waren.

3. Da die Beschwerde keinen Erfolg hat, hat die Beschwerdeführerin auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

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.

Metternich

Eisenrauch

Bayer

Fa