



BUNDESPATEENTGERICHT

35 W (pat) 1/16

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Beschwerde gegen Kostenentscheidung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. November 2018 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Löschungsantragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens hat die Löschungsantragstellerin zu tragen.

Gründe

I.

Der Löschungsantragsgegner und Beschwerdegegner (im Folgenden: Antragsgegner) war Inhaber des am 18. April 2013 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) eingetragenen Gebrauchsmusters ... (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „...“, das durch Abzweigung den Anmeldetag der deutschen Patentanmeldung ... vom 21. September 2012 erhalten hatte. Das Streitgebrauchsmuster und die Patentanmeldung waren unstreitig auf denselben Gegenstand gerichtet. Auf der Grundlage der parallelen Patentanmeldung hatte der Antragsgegner die seinerzeit unter A... GmbH und später unter A1... GmbH firmierende Löschungsantragstellerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Antragstellerin) mit einem Schreiben vom 30. Oktober 2012 dahingehend abge-

mahnt, dass es der Antragstellerin untersagt sei, einen Schaltschrank, wie er in der parallelen Patentanmeldung ... beansprucht wurde, nachzubauen, und die Antragstellerin gleichzeitig zur Abgabe einer entsprechenden Unterwerfungserklärung aufgefordert. Hierauf entwickelte sich zwischen den Beteiligten ein Schriftverkehr, in dessen Verlauf der Antragsgegner schließlich von der Antragstellerin mit Schreiben vom 21. Dezember 2012 wegen behaupteter widerrechtlicher Entnahme zur Übertragung der Patentanmeldung und zur Herausgabe der entsprechenden patentanwaltlichen Akten aufgefordert worden war. Der Antragsgegner hatte sich diesen Forderungen widersetzt.

Mit einem am 9. Juli 2014 beim DPMA eingegangenen Antrag, der in erster Linie auf mangelnde Schutzfähigkeit nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG, aber auch auf widerrechtliche Entnahme nach §§ 15 Abs. 2, 13 Abs. 2 GebrMG gestützt war, hat die Antragstellerin beim DPMA die Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Dem Löschantrag, der dem Antragsgegner am 11. August 2014 zugestellt worden war, hat dieser nicht widersprochen, worauf das Streitgebrauchsmuster gelöscht wurde.

Mit Beschluss vom 27. November 2015 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens der Antragstellerin auferlegt. Die Entscheidung ist damit begründet worden, dass die Voraussetzungen des § 93 ZPO gegeben seien. Der Antragsgegner habe dem Löschantrag nicht widersprochen, wobei der Antragsgegner der Antragstellerin zuvor auch keinen Anlass zur Stellung des Löschantrags gegeben habe. Hinsichtlich des Streitgebrauchsmusters sei eine Löschungsaufforderung seitens der Antragstellerin nicht entbehrlich gewesen. Patent und Gebrauchsmuster seien unterschiedliche Schutzrechte, die z. B. auch mit unterschiedlichen Rechtsbehelfen angegriffen werden müssten. Die Weigerung des Antragsgegners, die parallele Patentanmeldung auf die Antragstellerin zu übertragen, habe daher als Anlass für einen Löschantrag nicht ausgereicht. Allein wegen dieser Weigerung sei noch nicht zu

erwarten gewesen, dass eine Löschungsaufforderung bezogen auf das hier in Rede stehende, parallele Streitgebrauchsmuster ohne Erfolg geblieben wäre.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin, mit der sie ihr Begehren – nämlich die Kostentragung des Antragsgegners – weiterverfolgt. Sie ist der Auffassung, dass eine speziell auf das Streitgebrauchsmuster gerichtete schriftliche Löschungsaufforderung „eine unnötige Förmerei“ gewesen wäre. Der Antragsgegner habe seinerzeit durch sein Beharren darauf, alleiniger Berechtigter an der zum Patent angemeldeten Erfindung zu sein, und durch seine definitive Weigerung, seine Patentanmeldung zu übertragen, klar zu erkennen gegeben, dass er sich auch gegenüber einem auf das Streitgebrauchsmuster bezogenen Lösungsbegehren zur Wehr setzen würde. Entscheidend sei, dass sowohl das Streitgebrauchsmuster als auch die parallele Patentanmeldung ein und dieselbe Erfindung betrafen. Der Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme sei nicht auf ein Schutzrecht, sondern auf die in diesem Schutzrecht verkörperte Erfindung bezogen. Die hier in Rede stehende isolierte Kostengrundentscheidung zeige stattdessen eine übertrieben formalistische und letztlich lebensfremde Betrachtungsweise. Sie würde letztendlich bedeuten, dass die Antragstellerin mit Kosten eines – aus ihrer Sicht erfolgreichen – Lösungsverfahrens belastet werden würde. Dieses Ergebnis entspreche jedenfalls nicht der Billigkeit, die gemäß § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG den letztlich ausschlaggebenden Gesichtspunkt bilde.

Die Antragstellerin beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. November 2015 aufzuheben und die Kosten des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens dem Antragsgegner aufzuerlegen.

Sie bittet ferner um Überprüfung, ob eine Rückzahlung der Beschwerdegebühr in Betracht komme, da diese Gebühr möglicherweise ohne Rechtsgrund gezahlt worden sei. In der Kommentarliteratur werde zum Teil die Auffassung vertreten, dass die Beschwerde gegen eine isolierte Kostenentscheidung kostenfrei sei.

Darüber hinaus regt die Antragstellerin für den Fall ihres Unterliegens die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, da es sich bei der hier aus ihrer Sicht maßgeblichen Rechtsfrage um eine solche von grundsätzlicher Bedeutung handele.

Der Antragsgegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er ist der Auffassung, dass er allein durch seine Weigerung, einen angeblich bestehenden patentrechtlichen Vindikationsanspruch zu erfüllen, der Antragstellerin hinsichtlich des parallelen Streitgebrauchsmusters noch keine Veranlassung zur Stellung eines Löschungsantrags gegeben habe. Es spiele keine Rolle, dass das vorliegende Streitgebrauchsmuster aus der Patentanmeldung abgezweigt worden sei und dieselbe Erfindung beträfe. Die angegriffene Kostengrundentscheidung sei daher nicht zu beanstanden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Die Beschwerde ist zulässig, in der Sache hat sie jedoch keinen Erfolg.

Zu Recht hat die Gebrauchsmusterabteilung der Antragstellerin nach § 93 ZPO die Kosten des Löschungsverfahrens auferlegt. Die Anwendbarkeit von § 93 ZPO ergibt sich ohne weiteres aus einer Verweisung des § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG

auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG (vgl. auch BGH GRUR 1982, 417). Die Voraussetzungen dieses Sondertatbestandes sind hier gegeben. Ferner ist nicht ersichtlich, dass die Billigkeit – wovon die Gebrauchsmusterabteilung ebenfalls zu Recht ausgegangen ist – eine andere Entscheidung erfordern würde.

1. Der Antragsgegner hat dem Löschantrag unstreitig nicht widersprochen und damit den Löschananspruch der Antragstellerin im Sinne von § 93 ZPO sofort anerkannt. Sein schlichtes Unterlassen des Widerspruchs gegen den Löschantrag hat die gleiche rechtliche Wirkung wie ein ausdrücklich erklärtes Anerkenntnis (vgl. *Bühning/Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 78; BPatGE 8, 47, 51; seither st. Rspr.).

2. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass der Antragsgegner durch sein Verhalten der Antragstellerin im Sinne von § 93 ZPO auch keinen Anlass zur Stellung des Löschantrags gegeben hatte.

a) Die Antragstellerin vertritt vorliegend sinngemäß die Rechtsauffassung, dass das Streitgebrauchsmuster und die parallele Patentanmeldung ... durch den von ihr geltend gemachten Tatbestand der widerrechtlichen Entnahme rechtlich derart eng miteinander verklammert worden seien, dass sämtliche auf die Patentanmeldung bezogenen Handlungen der Antragstellerin, aus Sicht des Antragsgegners auch als unmittelbar gegen das Streitgebrauchsmuster gerichtet verstehbar gewesen seien. Vorliegend ist jedoch zu beachten, dass selbst dann, wenn man diese Sichtweise hier zugrunde legen könnte, sich die vorliegende Beschwerde als in der Sache unbegründet erweisen würde. Die Antragstellerin muss sich entgegenhalten lassen, dass sie eine Heranziehung des § 93 ZPO auch dann nicht hätte abwenden können, wenn das Ziel ihrer Rechtsverfolgung nicht die Löschung des Streitgebrauchsmusters, sondern – ein gleicher Sachverhalt im Übrigen vorausgesetzt – die klageweise Nichtigerklärung eines auf die parallele Patentanmeldung ... erteilten Patents gewesen wäre.

aa) Für eine Anwendung von § 93 ZPO ist dann kein Raum, wenn ein Kläger bzw. Rechtsbehelfsführer hervorgerufen durch das Verhalten des Gegners davon ausgehen durfte, dass er das Ziel seiner Rechtsverfolgung ohne Klage bzw. Einreichung des Rechtsbehelfs nicht erreichen würde (vgl. *Zöller/Herget*, ZPO, 32. Aufl., § 93 Rn. 3). Bei Rechtsbehelfen gegen gewerbliche Schutzrechte setzt dies in aller Regel eine erfolglos gebliebene, vorherige, ernsthaftige Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des Schutzrechts voraus (vgl. *Ahrens* in *Fitzner/Bodewig/Lutz*, PatRKomm, 4. Aufl., § 84 PatG, Rn. 39; *Bühning/Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 91 f.). Eine solche qualifizierte Abmahnung, die den Verzicht und damit den Untergang des Rechts zur Folge gehabt hätte, war im vorliegenden Fall unstreitig nicht geschehen und zwar auch nicht bezogen auf die genannte parallele Patentanmeldung.

bb) Darüber hinaus kann sich die Antragstellerin nicht darauf berufen, dass eine entsprechende Aufforderung an den Schutzrechtsinhaber ausnahmsweise entbehrlich gewesen wäre. Die Entbehrlichkeit einer Aufforderung zum Verzicht wird im Wesentlichen nur in solchen Fällen angenommen, in denen der Schutzrechtsinhaber gegen den späteren Kläger oder den Antragsteller seinerseits bereits Klage wegen Verletzung des Schutzrechts erhoben oder den Erlass einer einstweiligen Verfügung angedroht hat. In diesen Fällen erscheint ein freiwilliges Nachgeben des Schutzrechtsinhabers ausgeschlossen, so dass dort ausnahmsweise die unvermittelte Einlegung eines Rechtsbehelfs gerechtfertigt erscheint (vgl. BPatGE 22, 285, 289). Dagegen lässt eine bloße Verwarnung oder Unterlassungsaufforderung seitens des Schutzrechtsinhabers oder -anmelders – wie im vorliegenden Fall geschehen – nicht den Schluss zu, dass sich dieser einer Aufforderung zum Verzicht auf sein Recht nicht fügen werde (vgl. *Busse/Keukenschrijver*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 51; *Benkard/Goebel/Engel*, GebrMG, 11. Aufl., § 17 Rn. 23; *Bühning/Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 102). Bereits deshalb ist vorliegend zweifelhaft, ob eine Veranlassung zur Nichtigkeitsklage bzw. zum Löschungsantrag gegeben gewesen wäre bzw. war.

cc) Die Antragstellerin hätte auch deshalb nicht – ohne zu ihrem Nachteil die Kostenfolge des § 93 ZPO auszulösen – Nichtigkeitsklage ohne vorherige Aufforderung zur Aufgabe des Schutzrechts gegen ein auf die parallele Patentanmeldung ... erteiltes Patent erheben können, weil sie den Antragsgegner mit Schreiben vom 21. Dezember 2012 wegen der behaupteten widerrechtlichen Entnahme lediglich zur Übertragung der Patentanmeldung und Herausgabe von Akten aufgefordert hatte. Das Schreiben vom 21. Dezember 2012 stellt keine brauchbare Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des Schutzrechts dar, weil die mit ihm geltend gemachten Forderungen nicht auf die Beseitigung eines Schutzrechts gerichtet waren (vgl. BGH GRUR 1982, 417). Wird – wie im vorliegenden Fall – die Übertragung eines Schutzrechts oder einer Schutzrechtsanmeldung gefordert, so setzt dies den entsprechenden Fortbestand des Rechts bzw. der Anmeldung notwendigerweise voraus. Hieraus folgt, dass aus der fehlenden Bereitschaft, ein Schutzrecht oder eine Schutzrechtsanmeldung an einen anderen abzutreten, nicht ohne weiteres geschlossen werden kann, der Berechtigte würde sich in jedem Falle auch einem Rechtsbehelf widersetzen, dessen Ziel die Vernichtung des Rechts wäre (vgl. BGH a. a. O.).

b) Hiermit im Zusammenhang steht auch, dass ein später geltend gemachter Lösungsgrund auch in der zuvor erfolgten Verzichtsaufforderung genannt gewesen sein muss, um dann den Schluss auf die Notwendigkeit des Lösungsverfahrens rechtfertigen zu können, wenn der Gebrauchsmusterinhaber später die Aufgabe seines Schutzrechts abgelehnt hat (vgl. Busse/*Keukenschrijver*, 8. Aufl., PatG, § 84 Rn. 33; *Bühning/Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 91). Dem entspricht, dass die spätere Geltendmachung eines weiteren Nichtigkeits- bzw. Lösungsgrundes durch den Angreifer dem Schutzrechtsinhaber wieder die Möglichkeit zum kostenfreien Anerkenntnis eröffnet (BPatGE 24, 36, 40). Ein entsprechender Fall ist vorliegend gegeben.

Im vorliegenden Fall ist daher entscheidungsrelevant, dass die mangelnde Patent- oder Gebrauchsmusterfähigkeit der streitgegenständlichen Erfindung im Schreiben der Antragstellerin vom 21. Dezember 2012, mit dem diese den Antragsgegner zur Übertragung der parallelen Patentanmeldung und der entsprechenden anwaltlichen Akten aufgefordert hatte, noch kein Thema gewesen war. Dagegen befasste sich der am 9. Juli 2014 beim DPMA eingegangene Löschungsantrag erstmals und eingehend auf 22 von seinen insgesamt 25 Seiten mit dem Löschungsgrund einer mangelnden Schutzfähigkeit nach § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG und lieferte hierzu einen beachtlichen Vortrag, der mit einer behaupteten Vorbenutzung und einer ganzen Reihe druckschriftlicher Entgegenhaltungen untermauert war. Der Löschungsgrund der widerrechtlichen Entnahme, wie er in § 13 Abs. 2 GebrMG und § 15 Abs. 2 GebrMG geregelt ist, war im Löschungsantrag nur noch auf den letzten drei Seiten kurz erörtert worden. Wie die Antragstellerin unter diesen Umständen zur Überzeugung gelangen konnte, dass eine vorherige, auf freiwillige Aufgabe des Streitgebrauchsmusters gerichtete Aufforderung des Antragsgegners ohne weiteres entbehrlich sein konnte, ist nicht nachvollziehbar. An die Darlegung eines Antragstellers, weshalb eine vorherige Löschungsandrohung erfolglos geblieben wäre, sind strenge Anforderungen zu stellen (Bühning/*Schmid*, GebrMG, 8. Aufl., § 17 Rn. 101). Diesen Anforderungen hat die Antragstellerin unter den hier vorstehend geschilderten Umständen ersichtlich nicht genügt.

3. Mit Blick auf Sinn und Zweck der Regelung des § 93 ZPO, nämlich unnötige behördliche und/oder gerichtliche Verfahren zu verhindern, entspricht es auch der Billigkeit im Sinne von § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, der Antragstellerin die Kosten des patentamtlichen Löschungsverfahrens aufzuerlegen.

4. Hinsichtlich der in Höhe von 200 € gezahlten Beschwerdegebühr ist festzustellen, dass diese auf eine bestehende Gebührenschuld gezahlt wurde und verfallen ist. Für eine Erstattung des gezahlten Gebührenbetrages besteht somit kein Raum mehr. Die genannte Gebührenschuld bestimmt sich nach dem Gebühren-

tatbestand Nr. 401 300 gemäß dem Gebührenverzeichnis nach § 2 Abs. 1 PatKostG, der sich dort wiederum in Abschnitt B. („Gebühren des Bundespatentgerichts“), Unterabschnitt I. („Beschwerdeverfahren“) befindet. Hierbei handelt es sich um einen mit Inkrafttreten des Patentkostengesetzes – PatKostG – zum 1. Januar 2002 neu geschaffenen Auffangtatbestand, mit dem der Gesetzgeber alle Beschwerden, die sich gegen patentamtliche Beschlüsse richten (außer solche in Verfahrenskostenhilfesachen), für kostenpflichtig erklärt hat. Die andere, von der Antragstellerin zitierte Meinung ist dagegen nicht mehr vertretbar, insbesondere nicht mit dem Verweis auf die aus den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts stammenden Entscheidungen BPatGE 1, 175 ff. und BPatGE 7, 134 ff.

5. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach § 18 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 100 Abs. 2 PatG bestand vorliegend kein Raum.

Die vorliegende Beschwerde ist auf der Grundlage ständiger, im Zusammenhang mit § 93 ZPO höchstrichterlich bereits bestätigter Rechtsgrundsätze entschieden worden, während es auf die Beantwortung der von der Antragstellerin aufgeworfenen Rechtsfrage, ob im Rahmen von § 93 ZPO auch eine Verklammerung aufgrund einer behaupteten widerrechtlichen Entnahme von betroffenem Gebrauchsmuster und entsprechender, paralleler Patentanmeldung angenommen werden kann, nicht ankam. Da die Entscheidungserheblichkeit eine Voraussetzung für die Zulassung der Rechtsbeschwerde darstellt (vgl. Schulte/Voß, PatG, 10. Aufl., § 100 Rn. 16), verbot sich diese vorliegend.

Nebenbei sei bemerkt, dass eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung nur bei einer vom vorliegenden Fall abweichenden Sachverhaltsvariante aufgeworfen wird, nämlich wenn die Frage entscheidungsrelevant wäre, ob es vor Einlegung eines auf widerrechtliche Entnahme gestützten, gegen ein Patent erhobenen Einspruchs noch einer „Einspruchsandrohung“ gegen den Patentinhaber bedurft hätte, wenn sich derselbe Patentinhaber bereits gegen die Vindikation seines parallelen, aus dem Patent abgezweigten Gebrauchsmuster zur Wehr gesetzt

hätte. In diesem Fall müsste der bereits mit dem Vindikationsverfahren nach § 13 Abs. 3 GebrMG i. V. m. § 8 PatG überzogene Schutzrechtsinhaber mit Blick auf § 7 Abs. 2 PatG damit rechnen, dass sich das auf das Gebrauchsmuster gerichtete Vindikationsbegehren bezogen auf das parallele Patent in ein Widerrufsbegehren mit dem Ziel umwandelt, sich das (ggf. wertvollere) Entnahmeprioritätsrecht zu verschaffen. In umgekehrter Richtung – was wiederum dem hier entschiedenen Fall entspräche – steht der Annahme einer „Umwandlung“ von einem gegen das Patent/die Patentanmeldung gerichteten Vindikationsbegehren in ein gegen das parallele Gebrauchsmuster gerichtetes Lösungsbegehren die Regelung des § 13 Abs. 3 GebrMG entgegen, die gerade für den Fall einer aufgrund widerrechtlicher Entnahme ausgesprochenen Gebrauchsmusterlöschung den Erwerb eines Entnahmeprioritätsrechts ausschließt. Beim vorliegenden Fall verbleibt es somit dabei, dass der Antragsgegner – entgegen der Ansicht der vorliegenden Antragstellerin – in erster Linie nicht mit einem Lösungsantrag, sondern wie bei der parallelen Patentanmeldung mit einer Vindikationsklage hätte rechnen müssen.

6. Als im Beschwerdeverfahren Unterlegene trägt die Antragstellerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens, was aus § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und §§ 97 Abs. 1, 91 Abs. 1 ZPO folgt. Auch hier erfordert die Billigkeit keine andere Entscheidung.

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 durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.

Metternich

Bayer

Eisenrauch

Fa