



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 7/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**wegen des Gebrauchsmusters 20 2017 107 111**

(hier: Kostenauflegung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. August 2021 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. April 2020 aufgehoben.
2. Die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens sowie des Beschwerdeverfahrens hat die Antragstellerin zu tragen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 3. Juli 2018 eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2017 107 111 mit der Bezeichnung „Dispensionsfarbe“.

Am 21. Dezember 2018 stellte die Antragstellerin Lösungsantrag und machte geltend, dass das Gebrauchsmuster nicht schutzfähig sei, und beantragte, der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Lösungsantrag wurde der Antragsgegnerin am 14. Januar 2019 zunächst ohne Anlagen zugestellt. Mit Schreiben vom 23. Januar 2019 wurde der Lösungsantrag mit den Anlagen erneut zugestellt, wobei darauf hingewiesen wurde, dass die Widerspruchsfrist bis zum 14. Februar 2019 läuft, da es sich bei den Anlagen ausschließlich um Druckschriften handelt, die frei recherchierbar sind.

Die Antragsgegnerin hat dem Lösungsantrag nicht widersprochen.

Am 18. Februar 2019 beantragte die Antragsgegnerin, der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Sie habe dem Lösungsantrag nicht widersprochen, was als sofortiges Anerkenntnis gemäß § 307 ZPO zu werten sei. Sie habe durch ihr Verhalten keine Veranlassung zur Stellung des

Löschungsantrags gegeben. Insbesondere habe die Antragstellerin ihr zuvor die Löschung des Gebrauchsmusters nicht angedroht. Daher habe diese gemäß § 93 ZPO die Kosten zu tragen.

Jeweils mit Schreiben vom 21. Februar 2019 wurde den Beteiligten mitgeteilt, dass dem Antrag auf Löschung nicht widersprochen worden sei, das Gebrauchsmuster daher im beantragten Umfang gelöscht werde und das Lösungsverfahren in der Hauptsache beendet sei. Es sei nur noch über die Kosten zu entscheiden. Es wurde eine Frist von 1 Monat zur Äußerung gewährt und auch auf die Eingabe der Antragsgegnerin vom 18. Februar 2019 hingewiesen, die auch als Anlage beigefügt war. Dieses Schreiben wurde jeweils am 22. Februar durch einfachen Brief versandt.

Mit Beschluss vom 22. April 2020 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin auferlegt.

Es entspreche grundsätzlich der Billigkeit, der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, da sie sich in die Rolle der unterliegenden Partei begeben habe. Eine Ausnahme von dieser Regelung gemäß § 93 ZPO komme nicht in Betracht. Zwar habe die Antragsgegnerin ein sofortiges Anerkenntnis abgegeben, da sie dem Löschungsantrag nicht widersprochen habe, jedoch sei die weitere Voraussetzung für diese Ausnahmeregelung, dass die Antragsgegnerin keinen Anlass zur Einleitung des Verfahrens gegeben habe, nicht gegeben. Dies sei weder vorgetragen noch nachgewiesen worden. Die materielle Beweislast für die fehlende Veranlassung liege bei der Antragsgegnerin. Mangels anderer Anhaltspunkte sei deshalb davon auszugehen, dass ein solcher Anlass bestanden habe und die zweite Voraussetzung für eine Anwendung der Kostenregelung gemäß § 93 ZPO nicht erfüllt sei.

Dieser Beschluss wurde den Beteiligten am 27. April 2020 zugestellt.

Am 14. Mai 2020 hat die Antragsgegnerin gegen diesen Beschluss Beschwerde eingelegt.

Die Kosten seien der Antragstellerin aufzuerlegen. Sie habe dem Löschantrag nicht widersprochen, was als sofortiges Anerkenntnis zu werten sei. Sie habe durch ihr Verhalten auch keine Veranlassung zur Stellung des Löschantrags gegeben. Die Antragstellerin habe sie mit einem Löschantrag konfrontiert, ohne ihr zuvor die Löschung des Gebrauchsmusters angedroht zu haben. Sie habe auch nicht in sonstiger Weise eine Veranlassung zur Stellung des Löschantrags gegeben, etwa durch eine Abmahnung oder einer Klage aus dem Gebrauchsmuster. Hierfür bietet sie einen Zeugenbeweis an. Entgegen den Feststellungen im angefochtenen Beschluss habe sie auch vorgetragen, dass sie durch ihr Verhalten keinen Anlass zur Stellung eines Löschantrags gegeben habe. Diesem Vortrag habe die Antragstellerin auch nicht widersprochen, obwohl ihr ausweislich der Mitteilung der Gebrauchsmusterabteilung vom 21. Februar 2019 Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde. Nach dem unwidersprochenen Vortrag der Antragsgegnerin in ihrer Eingabe vom 18. Februar 2019 hätte die Gebrauchsmusterabteilung davon ausgehen müssen, dass tatsächlich kein Anlass zur Einleitung des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens bestand.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Kosten des Löschantrags- und Beschwerdeverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen. Hilfsweise hat sie mündliche Verhandlung beantragt.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen. Hilfsweise beantragt sie die Anberaumung einer mündlichen Verhandlung.

Die Antragsgegnerin habe sich auf das Schreiben der Gebrauchsmusterabteilung vom 21. Februar 2019 nicht geäußert und es versäumt rechtzeitig zur Sache Stellung zu nehmen. Erst mit der Beschwerdebegründung möchte sich die Antragsgegnerin darauf berufen, keine Veranlassung zu dem Löschungsantrag gegeben zu haben. Die Nichtäußerung der Antragstellerin zum Schreiben der Gebrauchsmusterabteilung vom 21. Februar 2019 könne nicht als Eingeständnis gewertet werden, dass die Voraussetzungen des § 93 ZPO erfüllt seien. Nichtäußerung bzw. Schweigen stelle ein rechtliches Nullum dar. Der erstmalige Vortrag der Antragsgegnerin im Rahmen der Beschwerdebegründung sei als verfahrensmisbräuchlich zu werten und sei wegen verspäteten Vorbringens unbeachtlich. Würde dem Antrag der Antragsgegnerin stattgegeben werden, hätte das eine doppelte Kostentragung für die Antragstellerin zur Folge, da sie dann sowohl die erst- als auch die zweitinstanzlichen Kosten zu tragen hätte. Hierfür gebe es weder einen sachlichen noch rechtlichen Grund.

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die Kostenbeschwerde ist wirksam eingelegt. Die Höhe der Beschwerdegebühr beträgt 200 Euro, vgl. GebVerz Nr 401 300 zu § 2 Abs. 1 PatG (Bühning/Braitmayer, Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl. § 18 Rdn. 16).

Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen die isolierte Kostenentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 22. April 2020 ist statthaft, form- und fristgerecht eingelegt sowie auch im Übrigen zulässig.

In der Sache hat die Beschwerde auch Erfolg.

1. Für die Entscheidung über eine Beschwerde 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 die Kostenentscheidung. Damit ist keine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Löschantrag i. S. d. § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Alt. GebrMG gegeben. Für die Besetzung ist die allgemeine Bestimmung des § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG maßgebend.

2. Entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung sind der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Grundsätzlich trägt zwar der Unterliegende die Kosten des Löschanfahrens (§ 17 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO). Die Antragsgegnerin hat sich in die Rolle der unterliegenden Partei begeben, da sie dem Löschantrag nicht widersprochen hat. Jedoch hat die Antragstellerin die Kosten des Löschanfahrens gemäß § 93 ZPO zu tragen, da dessen Voraussetzungen vorliegen. Ein sofortiges Anerkenntnis im Sinne des § 93 ZPO liegt vor, da die Antragsgegnerin dem Löschantrag der Antragstellerin nicht widersprochen hat. Entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA hat die Antragsgegnerin auch keine Veranlassung für den Löschantrag gegeben. Dies hat sie bereits mit Eingabe vom 18. Februar 2019 vorgetragen und hat dies unter Hinweis auf § 93 ZPO damit begründet, dass insbesondere die Antragstellerin sie mit dem Löschantrag konfrontiert habe, ohne dass die Antragstellerin der Antragsgegnerin zuvor die Löschung des Gebrauchsmusters angedroht habe.

Diese Eingabe wurde der Antragstellerin mit dem Schreiben der Gebrauchsmusterabteilung vom 21. Februar 2019 zugestellt, wobei in dem

Schreiben sogar darauf hingewiesen wurde, dass die Antragsgegnerin bereits in der Eingabe vom 18. Februar 2019 zur Frage der Kostentragungspflicht Stellung genommen hat.

Da die Antragstellerin sich zu diesem Vortrag bis zum Erlass der Kostenentscheidung nicht geäußert hat, hätten die dort genannten Tatsachen von der Gebrauchsmusterabteilung als unbestritten gewertet werden müssen. Da grundsätzlich eine dem Löschantrag vorangehende Löschanforderung erforderlich ist (vgl. (Bühning/Braitmayer, Gebrauchsmustergesetz, 9. Aufl. § 17 Rdn. 96), ist die Tatsachenbehauptung, dass eine solche nicht vorlag, unstrittig, denn die Antragstellerin hat nicht vortragen, dass eine solche vorgelegen habe. Sie hat auch nicht geltend gemacht, dass ausnahmsweise eine solche Löschanforderung nicht erforderlich gewesen sei. Soweit die Antragstellerin meint, die Antragsgegnerin habe innerhalb der gemäß Schreiben der Gebrauchsmusterstelle vom 21. Februar 2019 gesetzten Frist keine Stellungnahme abgegeben, ist dies unbeachtlich, da die Antragsgegnerin davon ausgehen musste, dass ihre Stellungnahme vom 18. Februar 2019 beachtet wird. Die Gebrauchsmusterabteilung hatte sogar in ihrem Schreiben darauf hingewiesen, dass eine Stellungnahme der Antragsgegnerin vom 18. Februar bereits vorliegt.

Auch in der Beschwerdeinstanz hat die Antragstellerin nicht behauptet, dass die Antragsgegnerin entgegen deren Behauptung Anlass zur Stellung des Löschantrags gegeben habe. Sie möchte lediglich das Vorbringen der Antragsgegnerin in der Beschwerdeinstanz als verspätet gewertet sehen, wofür jedoch keine Rechtsgrundlage besteht. Auf den in der Beschwerdeinstanz von der Antragsgegnerin angebotenen Zeugenbeweis kommt es nicht mehr an, da die Tatsachen, die dieser bezeugen soll, von der Antragstellerin gar nicht bestritten werden. Diese Tatsachen sollen nach Ansicht der Antragstellerin lediglich bei der Entscheidung nicht berücksichtigt werden.

Die Billigkeit erfordert auch keine andere Entscheidung (§ 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG). Soweit die Antragstellerin vorträgt, es sei unbillig, ihr die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen, da die Antragsgegnerin nicht innerhalb der ihr gesetzten Monatsfrist im Schreiben vom 21. Februar 2019 eine Stellungnahme abgegeben hat, kann der Senat dem nicht beipflichten.

Abgesehen davon, dass in einer Beschwerde auch neuer Vortrag möglich ist, hat die Antragsgegnerin sich nicht erst in der Beschwerdeinstanz auf die Regelung des § 93 ZPO berufen.

3. Die Antragstellerin hat als Unterliegende auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO). Die Voraussetzungen des § 97 Abs. 2 ZPO, wonach die obsiegende Partei die Kosten des Rechtsmittelverfahrens ganz oder teilweise zu tragen hat, wenn sie aufgrund eines neuen Vorbringens obsiegt, das sie in einem früheren Rechtszug geltend zu machen im Stande war, liegen nicht vor. Die Antragsgegnerin hatte bereits vor der Gebrauchsmusterabteilung unter Hinweis auf § 93 ZPO geltend gemacht, dass sie keine Veranlassung zur Stellung des Löschungsantrags gegeben habe und dies auch begründet.

4. Der Senat konnte gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, § 99 PatG i.V.m. § 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 einzulegen.