



# BUNDESPATEENTGERICHT

35 W (pat) 15/20

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**wegen des Gebrauchsmusters 20 2018 003 531**

(hier: Kostenbeschwerde)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. April 2022 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Eisenrauch und Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Der Antragsteller trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

**Gründe**

**I.**

Die Verfahrensbeteiligten streiten nach der Löschung eines Gebrauchsmusters um die Kosten des Lösungsverfahrens.

Der Antragsgegner war Inhaber des am 28. September 2018 eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2018 003 531 mit der Bezeichnung „Erneubare Energiespeicherform“. Der Antragsteller wandte sich mit Schreiben vom 2. April 2020 an den Antragsgegner und teilte diesem unter der Betreffzeile „Mitteilung über Rechtsbeständigkeit Ihrer Gebrauchsmuster“ Folgendes mit:

„Es wird Ihnen hiermit mitgeteilt, dass Ihre Gebrauchsmuster DE 20 2018 002 672 U1 [und] DE 20 2018 003 531 U1 in der aktuellen Fassung als nicht

rechtsbeständig erachtet werden könnten. Sie sollten daher auf die Schutzwirkung der oben genannten Gebrauchsmuster bis zum 30.04.2020 verzichten“.

Der Antragsgegner antwortete weder auf dieses Schreiben, noch gab er gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) bis zum 30. April 2020 eine Erklärung ab.

Mit Schreiben vom 6. Mai 2020, eingegangen beim DPMA am 7. Mai 2020, beantragte der Antragsteller, das Gebrauchsmuster „zumindest einzuschränken oder zu löschen“. Er machte geltend, dass das Gebrauchsmuster weder neu noch erfinderisch und deswegen nicht schutzfähig sei. Zugleich beantragte er, dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Der Löschantrag wurde dem Antragsgegner am 19. Mai 2020 zugestellt, mit dem Hinweis, dass nur ein fristgerechter Widerspruch die Löschung des Gebrauchsmusters verhindern könne. Mit Schreiben vom 4. Juni 2020 teilte der Antragsgegner dem DPMA mit, dass er auf das Gebrauchsmuster verzichte und in die Löschung einwillinge. Zugleich beantragte er, dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen. Dessen Schreiben vom 2. April 2020 sei lediglich ein unverbindlicher Hinweis gewesen. Zudem habe der Antragsteller in dem Schreiben keine Gründe für die Lösungsreife angegeben.

Die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA wies die Verfahrensbeteiligten mit Schreiben jeweils vom 9. Juni 2020 darauf hin, dass dem Antrag auf Löschung nicht widersprochen worden sei und dass das Gebrauchsmuster gelöscht werde. Im Hinblick auf die Kostenentscheidung werde den Verfahrensbeteiligten eine Schriftsatzfrist von einem Monat gewährt. Die Verfahrensbeteiligten trugen zur Frage der Kostenauflegung weiter vor und wiederholten ihre wechselseitigen Kostenanträge.

Mit Beschluss vom 1. Oktober 2020 hob die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA die Kosten des Verfahrens gegeneinander auf. Zur Begründung ist ausgeführt, dass die Kostenaufhebung der Billigkeit entspräche. Insoweit sei zu berücksichtigen, dass der Antragsgegner nicht ohne ein Lösungsverfahren auf das Gebrauchsmuster habe verzichten wollen. Bei dem Schreiben des Antragstellers vom 2. April 2020 habe es sich nicht lediglich um einen unverbindlichen Hinweis gehandelt. Die Formulierung, dass der Antragsgegner auf das Gebrauchsmuster „verzichten solle“, stelle die Ernsthaftigkeit der Lösungsandrohung nicht in Frage. Insoweit sei auch zu berücksichtigen, dass diese dem Antragsgegner per Einschreiben zugesandt worden sei. Auf der anderen Seite sei zu berücksichtigen, dass die Lösungsandrohung vom 2. April 2020 keine Lösungsgründe dargelegt habe.

Gegen diesen Beschluss, zugestellt am 5. Oktober 2020, hat der Antragsteller am 21. Oktober 2020 Beschwerde eingelegt und am 16. Oktober 2020 die Beschwerdegebühr einbezahlt. Zur Begründung seiner Beschwerde führt er aus, dass das DPMA zwar eine Schriftsatzfrist bis zum 7. Oktober 2020 eingeräumt, jedoch schon vor dem Ablauf dieser Frist am 1. Oktober 2020 abschließend entschieden habe. Weiterhin sei ihm der Schriftsatz der Gegenseite vom 24. September 2020 erst nach dem Erlass des angegriffenen Beschlusses zugesandt worden. Entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung habe er im Schreiben vom 2. April 2020 einen konkreten Lösungsgrund dargelegt. Der Hinweis, dass das Gebrauchsmuster „in der aktuellen Fassung“ zu weit sei, bringe klar zum Ausdruck, dass zumindest ein Schutzanspruch eine völlige Trivialität sei. Dies müsse ein Gebrauchsmusterinhaber auch wissen. Sofern der Antragsgegner nicht über das entsprechende Mindestmaß an Kenntnissen auf dem Gebiet des Rechts und der Technik verfüge, handle er grob fahrlässig. Weiterhin seien die Schutzansprüche des angegriffenen Gebrauchsmusters nicht hinreichend eindeutig formuliert gewesen. Dies verstoße gegen den Grundsatz „Eigentum verpflichtet“ nach Art. 14 Abs. 2 GG. Im Übrigen sei davon auszugehen, dass auch eine in

anderer Weise formulierte Löschungsandrohung nicht geeignet gewesen wäre, den Antragsgegner zu einer Einwilligung in die Löschung zu bewegen. Der Antragsgegner sei nämlich wegen seiner fehlenden Kenntnisse auf dem Gebiet des Rechts und der Technik gar nicht in der Lage, sich mit einer differenzierten Löschungsandrohung auseinanderzusetzen.

Der Antragsteller führt im Weiteren zu den Ansprüchen des gelöschten Gebrauchsmusters aus und regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde an, um die Frage zu klären, über welche Rechtskenntnisse ein Gebrauchsmusterinhaber verfügen müsse.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 1. Oktober 2020 aufzuheben und dem Antragsgegner die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsgegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Der Antragsgegner ist der Auffassung, dass der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung nicht zu beanstanden sei. Die Löschungsandrohung vom 2. April 2020 habe nicht erkennen lassen, aus welchem Grund das Gebrauchsmuster aus Sicht des Antragstellers lösungsreif gewesen sei. Der Antragsteller habe erst mit dem Lösungsantrag vom 6. Mai 2020 versucht, die Lösungsreife des Gebrauchsmusters zu begründen. Zudem sei es dem Antragsteller nach seiner eigenen Einlassung gar nicht um die Löschung des

Gebrauchsmusters gegangen, sondern lediglich um eine Überprüfung der geltenden Fassung der Schutzansprüche. Im Übrigen sei der Gegenstand des angegriffenen Gebrauchsmusters neu und erfinderisch gewesen, weshalb der Antragsgegner es nicht als erforderlich angesehen habe, auf das Schreiben vom 2. April 2020 zu antworten. Da bei einer streitigen Entscheidung ein Erfolg des Löschungsantrags offenkundig nicht zu erwarten gewesen wäre, komme eine Auferlegung der Kosten auf den Antragsgegner, unabhängig von dessen Einwilligung in die Löschung, nicht in Betracht.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angegriffenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 1. Oktober 2020, die Schriftsätze der Verfahrensbeteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die nach § 18 Abs. 1 GebrMG statthafte und auch im Übrigen zulässige Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 1. Oktober 2020 hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Der Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist ausschließlich die im angefochtenen Beschluss getroffene Kostenentscheidung, die in vollem Umfang vom Senat überprüft werden kann. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung betrifft nicht die Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters. Es ist damit keine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Löschungsantrag i.S.d. § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Alt. GebrMG gegeben. Für die Entscheidung über die Beschwerde, die sich gegen eine isolierte Kostenentscheidung des DPMA richtet, ist der Gebrauchsmusterbeschwerdesenat des Bundespatentgerichts in der Besetzung mit

drei juristischen Mitgliedern zuständig, § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG.

2. Die Beschwerde ist zulässig. Der Antragsteller hat als Beteiligter des Lösungsverfahrens die Beschwerde form- und fristgerecht sowie unter Zahlung der Beschwerdegebühr erhoben, §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 73 Abs. 1 und 2 PatG. Der Antragsteller ist durch die angefochtene Kostenentscheidung beschwert.

3. Die Beschwerde ist nicht begründet. Die Gebrauchsmusterabteilung hat zu Recht davon abgesehen, dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Grundsätzlich hat der Unterliegende die Kosten des Lösungsverfahrens zu tragen, § 17 Abs. 4 GebrMG i.V.m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, wobei sich der Anteil des Obsiegens und des Unterliegens in der Regel allein nach formalen Kriterien bestimmt. Bei Anwendung dieser Maßstäbe ist der Antragsgegner im Lösungsverfahren vollumfänglich unterlegen, weil das Gebrauchsmuster gelöscht wurde und der Antragsteller sein Begehren vollumfänglich durchgesetzt hat. Der Streitfall gibt jedoch aus Gründen der Billigkeit ausnahmsweise dazu Anlass, von einer Auferlegung der Kosten allein nach dem Anteil des Obsiegens und Unterliegens abzusehen. Denn der Antragsgegner hat keinen Anlass zur Stellung des Lösungsantrags gegeben und das Lösungsbegehren sofort anerkannt. Eine Auferlegung der Verfahrenskosten auf den Antragsgegner wäre damit nach dem Rechtsgedanken des § 93 ZPO unbillig.

3.1. Der Bejahung eines sofortigen Anerkenntnisses im Sinne von § 93 ZPO steht die Lösungsandrohung vom 2. April 2020 nicht entgegen.

Der Inhaber eines Gebrauchsmusters gibt zur Stellung eines Löschungsantrages nach ständiger Rechtsprechung nur dann Anlass, wenn dem Antrag eine Löschungsandrohung vorangegangen ist. Dabei werden die Anforderungen an eine rechtsverbindliche Löschungsandrohung teilweise unterschiedlich beurteilt. In jedem Fall sind aber die Gründe anzugeben, die den Löschungsanspruch rechtfertigen sollen. Die Löschungsandrohung muss eine nachprüfbare Begründung beinhalten, aus der für den Inhaber des Gebrauchsmusters zu ersehen ist, aufgrund welcher Tatsachen der Auffordernde das Gebrauchsmuster für nicht rechtsbeständig hält. Weiterhin muss erkennbar werden, dass der Auffordernde auf diesen Sachverhalt einen Löschungsantrag stützen wird (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17, Rn. 96 – 101 m.w.N.). Diesen Anforderungen genügt das Schreiben vom 2. April 2020 nicht.

Ihm lässt sich nicht entnehmen, aus welchen Gründen das angegriffene Gebrauchsmuster nach Auffassung des Antragstellers löschungsreif gewesen sein soll. Das Schreiben entbehrt jeglicher Sachangabe und ermöglicht es dem Empfänger nicht, die Behauptung der Löschungsreife nachzuvollziehen bzw. zu überprüfen. Entgegen der Auffassung des Antragstellers lassen sich entsprechende Angaben auch nicht der Formulierung entnehmen, dass das Gebrauchsmuster „in der aktuellen Fassung“ nicht als rechtsbeständig erachtet werden könne. Es handelt sich insoweit um eine Wertung und nicht um eine sachliche Begründung. Selbst wenn dieser Hinweis - der Auffassung des Antragstellers folgend - aus Sicht eines objektiven Empfängers so zu verstehen sein sollte, dass die Ansprüche des Gebrauchsmusters „völlig trivial“ seien, bleibt offen, welche Tatsachen zu diesem Schluss führen könnten. Auch der Hinweis, dass die Ansprüche des Gebrauchsmusters „völlig trivial seien“ ist für sich genommen lediglich eine Behauptung, die ohne sachliche Begründung weder überprüfbar noch einlassungsfähig ist.

Entgegen der Auffassung des Antragstellers kommt den Kenntnissen des Gebrauchsmusterinhabers auf dem Gebiet des Rechts und der Technik in diesem



Zusammenhang keine entscheidungserhebliche Relevanz zu. Auch ein ausgesuchter Fachmann muss nicht „erraten“, aus welchen Gründen der Auffordernde ein Gebrauchsmuster für löschungsreif hält.

3.2. Nachdem eine wirksame Lösungsandrohung schon deswegen zu verneinen ist, weil es an der Angabe konkreter, die Lösungsreife begründender Tatsachen fehlt, kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob der Antragsgegner das Schreiben vom 2. April 2020 wegen seiner konjunktivischen Formulierung lediglich als unverbindlichen Hinweis verstehen durfte. Ebenso kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob der Gegenstand des angegriffenen Gebrauchsmusters neu und erfinderisch war bzw. ob er hinreichend bestimmt war.

3.3. Soweit der Antragsteller vorbringt, dass die Gebrauchsmusterabteilung nach der Bewilligung einer Schriftsatzfrist bis zum 7. Oktober 2020 schon am 1. Oktober 2020 abschließend entschieden habe, trifft dies grundsätzlich zu. Allerdings war die Schriftsatzfrist nicht dem Antragsteller, sondern dem Antragsgegner eingeräumt worden. Dieser hatte die Fristverlängerung mit Schreiben vom 28. Juli 2020 beantragt und mit Schriftsatz vom 24. September 2020 weiter vorgetragen. Soweit der Antragsteller vorbringt, diesen Schriftsatz erst nach dem angegriffenen Beschluss erhalten zu haben, liegt auch darin keine Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör. Das Verfahren war offensichtlich ausgeschrieben und bedurfte keines förmlichen Schlusstermins. Die Gebrauchsmusterabteilung hat im angegriffenen Beschluss keine Tatsachen und Rechtsmeinungen berücksichtigt, zu denen nicht bereits zuvor ausreichend Gelegenheit zur Stellungnahme eingeräumt worden war. Auch der Antragsteller macht nicht geltend, dass mit dem Schriftsatz vom 24. September 2020 neue Tatsachen in das Verfahren eingeführt worden seien, auf die sich die Gebrauchsmusterabteilung im angegriffenen Beschluss entscheidungserheblich gestützt habe.

4. Der Antragsteller hat als Unterliegender des Beschwerdeverfahrens die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 ZPO.

5. Der Senat konnte gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, § 99 PatG i.V.m. § 128 Abs. 3 ZPO ohne mündliche Verhandlung entscheiden.

6. Die Zulassung der Rechtsbeschwerde war nicht veranlasst. Die vorliegende Beschwerde gegen eine isolierte Kostenentscheidung wirft weder Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung auf, noch ist die Zulassung der Rechtsbeschwerde zur Fortbildung des Rechts oder zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung erforderlich.

### 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 einzulegen.

Metternich

Eisenrauch

Dr. Nielsen