

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 24/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

wegen des Gebrauchsmusters 297 13 561

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 13. März 2000 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Dr. Schade und Gutermuth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 5. Oktober 1999 aufgehoben.
2. Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge trägt der Antragsteller.

Gründe

I.

Der Antragsteller hat am 19. Februar 1999 die Löschung des am 30. Juli 1997 mit der Bezeichnung "Toilettenpapierhalterspender" angemeldeten und am 13. November 1997 eingetragenen Gebrauchsmusters 297 13 561 beantragt. Der Antragsgegner hat den Löschananspruch unter Verwahrung gegen die Kostenlast anerkannt. Er hat geltend gemacht, dass ihn der Antragsteller zu keiner Zeit aufgefordert habe, das Gebrauchsmuster zu löschen, so dass das jetzige Anerkennnis ein sofortiges im Sinne von § 93 ZPO sei.

Mit Beschluss vom 5. Oktober 1999 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts dem Antragsgegner als dem Unterlegenen die Kosten des Verfahrens gemäß § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO auferlegt. Denn er habe sich in die Rolle der unterlegenen Partei begeben, da er dem Löschungsantrag nicht widersprochen habe. Zu seinem Vortrag hinsichtlich des § 93 ZPO hat sich die Abteilung nicht geäußert.

Gegen diesen Beschluss hat er Beschwerde eingelegt. Er macht geltend, zwar durch Anwaltsschreiben vom 14. Oktober 1997 die Firma B..., Inhaberin Frau F..., aufgefordert zu haben, eine Werbung zu unterlassen, in der sie sich eines eingetragenen Gebrauchsmusters berühmt. Dies habe die Firma B... unter Abgabe einer strafbewehrten Unterlassungserklärung aber auch zugestanden. Erst danach sei das Streitgebrauchsmuster eingetragen worden.

Er beantragt sinngemäß,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Er trägt vor, den Vertrieb des Papierspenders, der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei, 1997 von der Industrievertretung H... übernommen zu haben. Die Firma B..., deren Inhaberin die Ehefrau des Antragsgegners sei, habe zu den Kunden der Firma H... gehört, aber den Zuschlag nicht erhalten. Anwaltlich sei bereits 1997 darauf hingewiesen worden, dass zum damaligen Zeitpunkt ein Gebrauchsmusterschutz der Firma B...

nicht bestanden habe und daher eine entsprechende Werbung unzulässig sei. Der Antragsgegner habe wissen müssen, dass zwar seinerzeit ein Gebrauchsmuster bestanden habe, dieses aus rechtlichen Gründen aber nicht mehr verlängerbar gewesen sei. Da es sich bei dem neu eingetragenen Streitgebrauchsmuster um ein Gebrauchsmuster handele, das wissentlich zu Unrecht beantragt worden sei, habe er die Löschung direkt beantragt. Denn er habe konkludent davon ausgehen können, dass eine Kontaktierung keine sichtbaren Resultate ergeben hätte. Der Antragsgegner habe bei der neuen Gebrauchsmustereintragung mit einem Löschungsantrag rechnen müssen.

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg.

1. Gemäß § 17 Abs 4 Satz 1 GebrMG hat das Amt zu bestimmen, zu welchem Anteil den Beteiligten die Kosten des Lösungsverfahrens zur Last fallen. Nach Satz 2 dieser Bestimmung ist § 84 Abs 2 Satz 2 PatG entsprechend anzuwenden. Danach finden die Vorschriften der Zivilprozeßordnung über die Prozeßkosten entsprechende Anwendung, soweit nicht die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert.

Entsprechend § 91 Abs 1 Satz 1 hat grundsätzlich der unterliegende Beteiligte die Kosten des Verfahrens zu tragen. Unterlegen ist hier der Antragsgegner, weil er sich durch Unterlassen des Widerspruchs in die Rolle des Unterliegenden begeben hat.

Gleichwohl müssen die Verfahrenskosten nach § 93 ZPO dem Antragsteller auferlegt werden, weil der Antragsgegner nicht durch sein Verhalten zur Stellung des

Löschungsantrags Veranlassung gegeben und er den Löschungsantrag sofort anerkannt hat.

Veranlassung zur Stellung eines Löschungsantrags gibt ein Gebrauchsmusterinhaber durch ein Verhalten, das bei dem Antragsteller vernünftigerweise den Schluß auf die Notwendigkeit eines Lösungsverfahrens rechtfertigt. Ein solches Verhalten liegt regelmäßig dann vor, wenn der Gebrauchsmusterinhaber einer Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des Gebrauchsmusters oder zu einer wesensgleichen Handlung nicht nachkommt (vgl BPatGE 30, 177f). Dabei ist Voraussetzung, dass der Antragsteller den Gebrauchsmusterinhaber unter Angabe der Lösungsgründe und Setzung einer angemessenen Frist zu einer der genannten Handlungen auffordert.

Diese Voraussetzungen sind nach eigenem Vorbringen des Antragstellers nicht gegeben. Nachdem das Streitgebrauchsmuster am 13. November 1997 eingetragen worden war, hat der Antragsteller den Gebrauchsmusterinhaber nicht zu einer freiwilligen Aufgabe des Gebrauchsmusters oder zu einer wesensgleichen Handlung aufgefordert, sondern unmittelbar einen Antrag auf Löschung des Gebrauchsmusters gestellt.

Entgegen der Auffassung des Antragstellers war eine derartige Aufforderung auch nicht deswegen entbehrlich, weil sie von vornherein keine Aussicht auf Erfolg gehabt hätte. Die Abmahnung wegen Gebrauchsmusterberührung vom 14. Oktober 1997, die sich nicht gegen den Antragsgegner, sondern gegen seine Ehefrau richtete, erfolgte vor Eintragung des Streitgebrauchsmusters 297 13 561. Sie bezog sich auf das Gebrauchsmuster 81 17 445, das bereits abgelaufen war. Demzufolge ist nicht dargetan, dass der Antragsteller mit dem Inhaber des Streitgebrauchsmusters 297 13 561 nach dessen Eintragung in die Gebrauchsmusterrolle zur Vermeidung des Löschungsantrags in Kontakt getreten ist.

Selbst wenn man davon ausgeht, dass der Antragsgegner von der erwähnten Abmahnung Kenntnis hatte und weiterhin davon ausgeht, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters mit dem Gegenstand des abgelaufenen Gebrauchsmusters 81 17 445 übereinstimmt, kann der Auffassung des Antragstellers nicht gefolgt werden, dass eine Aufforderung an den Antragsgegner, auf das Gebrauchsmuster zu verzichten, von vornherein ohne Erfolg gewesen wäre. Denn B... hatte auf die Abmahnung hinsichtlich der Gebrauchsmusterbe-
rühmung sofort eine strafbewehrte Unterlassungserklärung abgegeben. Es ist daher kein Grund ersichtlich, warum ein freiwilliges Nachgeben des Inhabers des Streitgebrauchsmusters als mit Sicherheit ausgeschlossen erschien (vgl BPatGE 22, 57, 60). Die Rechtsprechung hat auch aus dem Umstand, dass ein Gebrauchsmuster in Kenntnis seiner Schutzunfähigkeit angemeldet wurde, nicht den Schluss gezogen, dass eine Aufforderung der genannten Art von vornherein zwecklos sei (vgl BPatGE 18, 185).

2. Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht auf § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG und § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO. Dass die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert, ist nicht ersichtlich.

Goebel

Dr. Schade

Gutermuth

Fa