

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 11/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 91 10 457

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 28. Februar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie den Richter Dr. Schade und die Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts – Gebrauchsmusterabteilung I - vom 31. Januar 2000 aufgehoben.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Gründe

I.

Die Antragstellerin hat am 9. Oktober 1998 die Löschung des am 23. August 1991 mit der Bezeichnung "Zerkleinerungsvorrichtung" angemeldeten und am 19. Dezember 1991 für die Antragsgegnerin eingetragenen Gebrauchsmusters 91 10 457 beantragt und diesen Antrag am 11. Juli 1999 zurückgezogen.

Mit Eingabe vom 19. November 1999 hat die Antragsgegnerin beantragt, die Kosten des Lösungsverfahrens festzusetzen, und eine Kostenaufstellung beigefügt.

Mit Beschluss vom 31. Januar 2000 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts der Antragstellerin die Kosten des Lösungsverfahrens gem § 269 Abs 3 Satz 2 und 3 ZPO iVm § 17 Abs 4 GebrMG auferlegt und diesen Beschluss mit Empfangsbekanntnis am 9. März 2000 zur Post gegeben.

Der Vertreter der Antragsgegnerin hat das Empfangsbekanntnis mit Empfangsdatum vom 14. März 2000 zurückgesandt. Der Vertreter der Antragstellerin hat das Empfangsbekanntnis trotz nochmaliger Aufforderung durch die Gebrauchsmusterabteilung I mit Schreiben vom 16. Mai 2000 nicht zurückgesandt.

Gegen den Beschluss hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 10. April 2000, eingegangen am 25. April 2000,

"Einspruch gegen das Kostenfestsetzungsverfahren"

eingelegt.

Demgegenüber beantragt die Antragsgegnerin,

die Beschwerde gegen den Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts vom 31. Januar 2000 als unbegründet zurückzuweisen.

Eine Begründung der Anträge durch die Parteien ist nicht eingegangen.

II.

1. Die Beschwerde der Antragstellerin ist statthaft, weil der "Einspruch gegen das Kostenfestsetzungsverfahren" bei Auslegung dieser Erklärung nach dem wirklichen Willen der Antragstellerin gem § 133 BGB als Beschwerde gegen die Kostenauflegung anzusehen ist. Die Beschwerde ist auch als form- und fristgerecht eingelegt anzusehen. Denn der Beschluss wurde der Antragstellerin nicht gem § 5 Abs 2 VwZG wirksam zugestellt, weil der Vertreter der Antragstellerin das beigelegte Empfangsbekenntnis trotz nochmaliger Aufforderung durch das Amt nicht zurückgesandt hat. Daher ist das Datum der Zustellung nicht bekannt. Zwar sind auch Patentanwälte nach § 12 Abs 2 ihrer Berufsordnung (Mitt 1997, 243, 245) verpflichtet, das Empfangsbekenntnis unter Angabe des Empfangsdatums zurückzusenden. Die Nichtabgabe steht jedoch der Wirksamkeit der Zustellung entgegen (vgl Busse, Patentgesetz, 5. Aufl., § 127 PatG Rdn 54 bis 56 mwH).

2. Die Beschwerde hat auch in der Sache Erfolg. Da die Antragstellerin ihren Antrag auf Löschung des Gebrauchsmusters zurückgenommen hat, ist sie gem § 17 Abs 4 GebrMG iVm § 269 Abs 3 Satz 2 ZPO zwar verpflichtet, die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Gebrauchsmusterabteilung hat jedoch rechtsirrig eine Entscheidung aufgrund von § 269 Abs 3 Satz 3 ZPO getroffen. Nach dieser Vorschrift setzt eine Entscheidung über die in Satz 2 bezeichneten Wirkungen einen Antrag des Beklagten (Antragsgegners) voraus. Mit der Eingabe vom 19. November 1999 hat die Antragsgegnerin jedoch beantragt, die Kosten des Lösungsverfahrens festzusetzen, und nicht, festzustellen, dass die Antragstellerin verpflichtet ist, die Kosten des Lösungsverfahrens zu tragen.

Der Beschluss war daher aufzuheben, weil ihm die Rechtsgrundlage fehlt.

Die Gebrauchsmusterabteilung wird nunmehr über den Antrag der Antragsgegnerin auf Festsetzung der Kosten des Lösungsverfahrens zu entscheiden haben.

3. Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht auf § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG und § 91 ZPO. Im vorliegenden Fall erfordert es die Billigkeit, von dem Unterliegensprinzip des § 91 ZPO abzuweichen. Denn der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung erfolgte nicht, wie ausgeführt, auf Veranlassung der Antragsgegnerin, die dessen Aufhebung damit auch nicht zu vertreten hat. Entsprechendes gilt auch für die Antragstellerin. Da eine Kostenentscheidung im Löschungs-Beschwerdeverfahren nach § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG zu treffen ist, entspricht in Abwägung aller Umstände des vorliegenden Falls die Aufhebung der Kosten gegeneinander der Billigkeit.

Goebel

Dr. Schade

Friehe-Wich

Na