

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 1/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

wegen Löschung des Gebrauchsmusters ...

hier: Kostenentscheidung

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. September 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richterinnen Tronser und Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts – Gebrauchsmusterabteilung I – vom 11. Juli 2000 wird zurückgewiesen.

Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragsgegnerin.

G r ü n d e

I

Die Antragstellerin hat am 27. November 1999 die Löschung des Gebrauchsmusters ... beantragt, das unter der Bezeichnung ...

mit elf Schutzansprüchen für die Antragsgegnerin eingetragen worden war. Hiergegen hat die Antragsgegnerin am 28. Januar 2000 Widerspruch erhoben und die Zurückweisung des Löschantrags beantragt.

Mit Eingabe vom 18. Februar 2000 hat sie sodann jedoch auf ihr Gebrauchsmuster unter Angabe des Aktenzeichens des Lösungsverfahrens verzichtet. Die Beteiligten haben daraufhin das Lösungsverfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt und widerstreitende Kostenanträge gestellt.

Mit Beschluß vom 11. Juli 2000 hat die Gebrauchsmusterabteilung I der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt. Sie stützt sich auf § 91a ZPO. Aus dem Verzicht der Antragsgegnerin könne der Schluß gezogen werden, daß sie den Löschantrag anerkennt, so daß sich eine nähere Prüfung der Erfolgsaussicht erübrige.

Gegen diesen Beschluß richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin. Sie macht geltend, sich der Erledigungserklärung der Antragstellerin nicht angeschlossen, sondern in Wahrheit dem Löschantrag weiterhin entgegengetreten zu sein. Mindestens im Umfang der von ihr am 28. April 2000 vorgelegten beschränkten Schutzansprüche 1 bis 13 sei das Gebrauchsmuster bis zu seinem Erlöschen durch den Verzicht rechtsbeständig gewesen. Hierzu beruft sie sich auf den Stand der Technik, soweit er in das Verfahren eingeführt worden ist, zu dem die Gebrauchsmusterabteilung aber zu Unrecht nicht Stellung genommen habe.

Sie beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen,
hilfsweise,
die Sache zur weiteren Prüfung zurückzuverweisen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie tritt der Auffassung entgegen, das Vorbringen der Antragsgegnerin sei nicht als Erledigungserklärung auszulegen gewesen. Im übrigen macht sie geltend, daß der Rechtsstreit infolge der Verzichtserklärung jedenfalls tatsächlich erledigt gewesen sei.

II

Die Beschwerde ist zulässig, aber unbegründet. Zu Recht sind der Antragsgegnerin die Kosten des vor der Gebrauchsmusterabteilung durchgeführten Verfahrens auferlegt worden. Gemäß § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 84 Abs 2 Satz 2 PatG, § 91a Abs 1 Satz 1 ZPO hat die Antragsgegnerin diese Kosten zu tragen.

1. Der Rechtsstreit ist in der Hauptsache infolge übereinstimmender Erledigungserklärungen erledigt. Nach der entsprechenden Erklärung der Antragstellerin hat auch die Antragsgegnerin den Rechtsstreit für erledigt erklärt. Wenn die Antragsgegnerin das in Abrede stellt, ist sie auf ihre Erklärung in ihrem Schriftsatz vom 27. April 2000 zu verweisen. Dort heißt es im Anschluß an eine Bezugnahme auf die Erledigungserklärung der Antragstellerin und auf die Kostenregelung des § 91a ZPO: "Da im vorliegenden Fall die Erledigung in der Hauptsache eingetreten ist, ist zu überprüfen, ob und in welchem Umfang die Beteiligten voraussichtlich unterlegen wären. Hierzu wird folgendes vorgetragen:..."

Dieser Passage folgen Ausführungen über die Rechtsbeständigkeit des Gebrauchsmusters im Umfang der neuen Schutzansprüche 1 bis 13.

Mit dieser Erklärung knüpft die Antragsgegnerin an die Erledigungserklärung der Antragstellerin an, tritt ihr durch den Hinweis darauf, daß die Erledigung in der

Hauptsache eingetreten sei, bei und bekräftigt dies durch den anschließenden Vortrag der Tatbestandsvoraussetzung des "voraussichtlichen Unterliegens" in der zitierten Kostenregelung. Soweit sie im Beschwerdeverfahren darauf verweist, an eine Erledigungserklärung seien nach der BGH-Entscheidung "Einkaufswagen" strenge Anforderungen hinsichtlich ihrer Klarheit und Bestimmtheit zu stellen, ist ihr entgegenzuhalten, daß diese Anforderungen sich nicht auf eine förmliche Wörtlichkeit, sondern auf die inhaltliche Eindeutigkeit der Erledigungserklärung beziehen. An einer solchen Eindeutigkeit des erklärten Willens der Antragsgegnerin kann aber bei Auslegung ihrer oben wiedergegebenen Erklärung kein Zweifel bestehen.

2. Angesichts der eingetretenen Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache entspricht die erfolgte Kostenauflegung billigem Ermessen, wenn der bisherige Sach- und Streitstand berücksichtigt wird. Zu berücksichtigen ist insbesondere der von der Antragsgegnerin erklärte Verzicht auf das Gebrauchsmuster, denn es ist nach ständiger Rechtsprechung im Regelfall und so auch hier billig, den Verzichtenden wie einen Unterliegenden zu behandeln und ihm die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen (vgl BPatGE 14, 64, 65; 14, 58, 59; 24, 190).

Wie sich aus der zuletzt genannten Entscheidung des näheren ergibt, steht es dem Antragsteller eines Lösungsverfahrens nach Erlöschen des Gebrauchsmusters durch Verzicht (also mit konstitutiver Wirkung für die Zukunft) frei, von der Weiterverfolgung seines Lösungsantrags (also mit deklaratorischer Wirkung für die Vergangenheit) abzusehen, also das Verfahren für erledigt zu erklären. Stimmt dem der Antragsgegner des Lösungsverfahrens zu, indem er auch seinerseits eine Erledigungserklärung abgibt, so bringt er damit zum Ausdruck, daß er sich auch für den die Vergangenheit betreffenden Teil des Verfahrens, der als Folge des Verzichts auf das Gebrauchsmuster nicht weiterbetrieben wird, in die Rolle des Unterliegenden begibt. Will er dies nicht, so muß er seinen Antrag auf Zurückweisung des Lösungsantrags aufrecht erhalten; dann wäre in der Sache darüber zu entscheiden, ob der Lösungsantrag für die Vergangenheit zulässig

und begründet war und ob er sich erledigt hat, woraufhin sich in jenem Fall die Kostenentscheidung nach der zu treffenden Sachentscheidung zu richten hätte.

Daß für den vorliegenden Fall besondere Umstände vorliegen, die eine von dem Regelfall abweichende Billigkeitsentscheidung über die Kosten rechtfertigen würden, ist nicht ersichtlich. Ob das Gebrauchsmuster, wie von der Antragsgegnerin nach ihrer Erledigungserklärung mit Bezug auf die Kostenentscheidung geltend gemacht worden ist, in eingeschränktem Umfang mit Erfolg hätte verteidigt werden können, ist nicht von Belang. Nur wenn sie den Zurückweisungsantrag im Umfang der beschränkten Schutzansprüche aufrecht erhalten und damit auf einer Entscheidung in der Sache bestanden hätte, hätte sie sich nicht in die Rolle der Unterliegenden begeben; nur dann hätte sich die zu treffende Kostenentscheidung danach zu richten, ob der Löschantrag jedenfalls in dem beschränkten Umfang für die Vergangenheit erfolgreich war oder ob er sich auch insoweit erledigt hat.

3. Die Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens folgt unter Berücksichtigung des § 97 Abs 1 ZPO nach Billigkeitsgesichtspunkten aus § 80 Abs 1 Satz 1 PatG.

Goebel

Tronser

Friehe-Wich

Ju