



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 446/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 295 22 225

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 19. Juli 2007 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Dipl.-Phys. Dr. Häußler und Dipl.-Ing. Bernhart

beschlossen:

Die Kosten des Löschanfahrens in beiden Instanzen werden zu $\frac{3}{4}$ der Antragsgegnerin und zu $\frac{1}{4}$ der Antragsstellerin auferlegt.

Gründe

I

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des unter der Bezeichnung „Gasflammebehandlungsvorrichtung zur Erhöhung der Oberflächenenergie an zu beschichtenden Oberflächen“ am 16. November 2000 mit 16 Schutzansprüchen in die Gebrauchsmusterrolle des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragenen Gebrauchsmusters 295 22 225, das im Wege der Abzweigung den Anmeldetag 27. November 1995 der deutschen Patentanmeldung P 195 44 179.6 in Anspruch genommen hat.

Auf den Löschantrag der Antragstellerin hat das Deutsche Patent- und Markenamt - Gebrauchsmusterabteilung I - mit Beschluss vom 7. April 2003 das Streitgebrauchsmuster teilweise gelöscht soweit es über die nachgereichten

Schutzansprüche vom 15./17. März 2001 hinausging und den weitergehenden Löschungsantrag zurückgewiesen.

Hiergegen hat die Antragsstellerin Beschwerde eingelegt und beantragt, das Streitgebrauchsmuster unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses in vollem Umfang zu löschen.

Die Antragsgegnerin hat beantragt, die Beschwerde zurückzuweisen. Der Löschungsantrag sei in Hinblick auf die höchstrichterliche Rechtsprechung (BGH GRUR 1987,900 ff. - Entwässerungsanlage) bereits als unzulässig zu verwerfen. Ergänzend hat sie hierzu auf das rechtskräftige Urteil des LG Mannheim vom 22. April 2005 (7 O 391/04) verwiesen.

Dieser Rechtsauffassung hat die Antragstellerin widersprochen und schließlich in Hinblick auf die Tatsache, dass das Streitgebrauchsmusters durch Zeitablauf erloschen ist, mit Schriftsatz vom 3. August 2006 das Verfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Die Antragsgegnerin hat dieser Erledigungserklärung nach Hinweis des Senats auf die vorläufige Beurteilung der Rechtslage mit Schriftsatz vom 2. Juli 2007 zugestimmt.

II

Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 18 Abs. 2 Satz 2 i. V. m. PatG § 84 Abs. 2 Satz 2, ZPO § 91 a Abs. 1.

Sie entspricht im Anschluss an die Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache durch übereinstimmende Erledigungserklärung billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes.

Der Senat ist dabei zu der Überzeugung gelangt, dass die Zulässigkeit des Löschungsantrags zu bejahen ist. Insoweit vermag er sich der Rechtsauffassung in dem von der Antragsgegnerin vorgelegten Urteil des LG Mannheim nicht anzuschließen.

Es entspricht ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und des Bundespatentgerichts, dass die Zulässigkeit des als Popularklage ausgebildeten Nichtigkeits- bzw Löschungsbegehrens dort ihre Grenze findet, wo der Angriff auf das jeweilige Schutzrecht den allgemein entwickelten Grundsätzen von Treu und Glauben widerspricht. Die Antragstellerin hat zutreffend darauf hingewiesen, dass auch in der von der Antragsgegnerin genannten Entscheidung (BGH a. a. O.) der Bundesgerichtshof betont hat, dass diese Grundsätze zwar vor allem im Bereich des ArbEG gelten, dabei aber nicht zu einem unangemessenen Ungleichgewicht der vom Gesetzgeber ausgewogenen beiderseitigen Rechte und Pflichten führen darf. Eine Nichtangriffspflicht wurde in dem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall (BGH a. a. O.) deshalb bejaht, weil der dortige Nichtigkeitskläger von seinem Arbeitgeber für die Inanspruchnahme seiner Erfindung nicht nur eine beträchtliche Vergütung, sondern wiederholt beträchtliche Gehaltsaufbesserungen erhalten hatte und zudem am Umsatz und Ertrag des Unternehmens beteiligt worden war.

Wie die Antragstellerin unwidersprochen vorträgt, ist aber im vorliegenden Fall dem Geschäftsführer der Antragstellerin und Erfinder des dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegenden Gedankens, Thermoanemometer für die Gasflammebehandlung einzusetzen, bis zu seinem Ausscheiden aus dem Betrieb der Antragsgegnerin am 30. April 2000 weder eine Vergütung noch eine Gehaltserhöhung gezahlt worden.

Vielmehr ist nach erfolgter Abmahnung der Antragstellerin durch die Antragsgegnerin trotz ausdrücklicher Anforderung eine Festsetzung der Arbeitnehmererfindung nicht erfolgt.

Bei der in dem vorliegenden Lösungsverfahren gegebenen Sachlage stellte die Stellung des Lösungsantrags daher keinen Verstoß gegen Treu und Glauben dar und führt nach der Auffassung des Senats nicht zu dessen Unzulässigkeit.

Bei der Beurteilung des vorläufigen Sach- und Rechtsstandes ist der Senat weiter zu dem Ergebnis gelangt, dass der Lösungsantrag auch unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Antragsgegnerin sich möglicherweise erfolgreich auf eine beschränkte Verteidigung des Streitgebrauchsmusters hätte zurückziehen können, aller Voraussicht nach zu einer weitergehenden Löschung geführt hätte.

Die getroffene Kostenentscheidung erscheint daher angemessen und billig.

Müllner

Dr. Häußler

Bernhart

Pr