



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 416/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Kostenentscheidung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Februar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie die Richter Dipl.-Phys. Dr. Müller und Dipl.-Ing. Veit

beschlossen:

Die Kosten des Lösungsverfahrens in beiden Rechtszügen trägt die Antragsgegnerin.

Gründe:

I.

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des Gebrauchsmusters ...
mit der Bezeichnung „...“

...“, das am 15. September 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet und am 1. Februar 2007 mit 12 Schutzansprüchen in das Register eingetragen worden ist.

Auf den Löschungsantrag der Antragstellerin hat das Deutsche Patent- und Markenamt - Gebrauchsmusterabteilung I - das Streitgebrauchsmuster mit Beschluss vom 29. April 2010 teilweise gelöscht und den Löschungsantrag im Übrigen zurückgewiesen.

Hiergegen haben beide Beteiligte Beschwerde eingelegt, die Löschungsantragstellerin mit dem Ziel der vollständigen Löschung des Streitgebrauchsmusters, während die Gebrauchsmusterinhaberin in erster Linie die vollständige Zurückweisung des Löschungsantrags angestrebt hat. Hilfsweise hat sie das Streitgebrauchsmuster im Umfang zweier Hilfsanträge verteidigt.

Mit Schriftsatz vom 30. Januar 2012 hat die Antragsgegnerin gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt auf das Streitgebrauchsmuster verzichtet. Die Antragstellerin hat daraufhin ihr Begehren auf Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters von Anfang an umgestellt. Nachdem die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 31. Januar 2012 gegenüber der Antragstellerin auf Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster für die Vergangenheit verzichtet hat, haben die Beteiligten mit Schriftsätzen ebenfalls vom 31. Januar 2012 das Löschungs- und das Feststellungsverfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt.

II.

1. Nachdem die Beteiligten das Löschungs- bzw. Feststellungsverfahren übereinstimmend in der Hauptsache für erledigt erklärt haben, ist nunmehr gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 91 a Abs. 1 ZPO noch über die Kosten zu entscheiden. Dies ergibt sich unmittelbar aus dem Gesetz, eines Antrags bedurfte es insoweit nicht (§ 91 Abs. 1 S. 1 ZPO; vgl. auch

Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 32. Aufl. 2011, § 91 a Rn. 26). Die Kostenentscheidung bezieht sich auf die Kosten beider Rechtszüge (Hüßtege a. a. O. Rn. 30).

2. Die Kostenentscheidung ist nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes zu treffen. Danach fallen die Kosten der Antragsgegnerin zu Last.

Der Senat hat der Entscheidung zugrunde gelegt, dass auf Grund des bisherigen Vorbringens und des im Verfahren befindlichen Standes der Technik die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters sowohl in der eingetragenen als auch in den verteidigten Fassungen wohl hätte verneint werden müssen. Hierbei wären dieselben Gründe zum Tragen gekommen, die auch zu der nach Rücknahme der Berufung durch die Antragsgegnerin rechtskräftigen Nichtigklärung des parallelen Patents DE 10 2005 043 978 im Verfahren 4 Ni 68/08 geführt haben. Die Beschwerde der Antragsstellerin hätte sich daher aller Voraussicht nach als erfolgreich erwiesen, die der Antragsgegnerin wäre ohne Erfolg geblieben.

Baumgärtner

Dr. Müller

Veit

Cl