



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 402/10

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Kostenbeschwerde)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. Oktober 2013 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie die Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dr.-Ing. Großmann

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin zu 2) gegen die im Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. November 2009 gefasste Kostenentscheidung wird zurückgewiesen.
2. Von den Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Beschwerdeführerin zu 2) ein Elftel, die Beschwerdeführerin zu 1) 10 Elftel.

Gründe

I.

Die Rechtsvorgängerin der Beschwerdegegnerin zu 1) und Beschwerdeführerin zu 2) (im Folgenden: Beschwerdeführerin) war Inhaberin des Gebrauchsmusters 20 2004 021 159 (Streitgebrauchsmuster), das aus der Patentanmeldung DE 10 2004 012 354 mit Anmeldetag 11. März 2004 abgezweigt und unter der Bezeichnung „Elektrischer Gurtwickler“ mit 26 Schutzansprüchen in das Register

eingetragen worden war. Das Gebrauchsmuster ist nach Ablauf von 8 Jahren erloschen.

Am 26. September 2009 hat die Löschantragstellerin, Beschwerdeführerin zu 1) und Beschwerdegegnerin zu 2) (im Folgenden: Beschwerdegegnerin) beim Deutschen Patent- und Markenamt den Antrag gestellt, das Streitgebrauchsmuster zu löschen. Diesem Antrag hat die Beschwerdeführerin in vollem Umfang widersprochen und beantragt, den Löschantrag zurückzuweisen sowie die Kosten des Lösungsverfahrens der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.

Mit Beschluss vom 30. November 2009 hat die Gebrauchsmusterabteilung I das Streitgebrauchsmuster teilgelöscht, soweit es über die mit Schriftsatz der Beschwerdeführerin vom 3. September 2008 eingereichte Anspruchsfassung hinausging, den Löschantrag im Übrigen zurückgewiesen und der Beschwerdegegnerin 1/3 und der Beschwerdeführerin 2/3 der Verfahrenskosten auferlegt.

Gegen diesen ihr am 14. Dezember 2009 zugestellten Beschluss hat die Beschwerdegegnerin am 4. Januar 2010 mit dem Ziel der vollständigen Löschung des Streitgebrauchsmusters Beschwerde eingelegt, die sie mit Schriftsatz vom 22. Dezember 2010 zurückgenommen hat.

Die Beschwerdeführerin, der der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I am 15. Dezember 2009 zugestellt worden ist, hat mit Schriftsatz vom 15. Januar 2010 ebenfalls Beschwerde eingelegt, die sie auf die Kostenentscheidung beschränkt hat.

Sie ist der Auffassung, dass im Falle der Zulässigkeit der in der erklärten Selbstbeschränkung vorgenommenen Anspruchsänderungen die Erklärung als bindender Verzicht auf einen Widerspruch gegen die Löschung zu werten sei, so dass eine weitere Verzichtserklärung bedeutungslos sei. Vorliegend seien die Änderungen der Ansprüche als zulässig angesehen worden. Hinsichtlich der Kostenver-

teilung bedeute dies, dass der vorab durch Verzicht betroffene Teil des Gebrauchsmusters ohne weiteres zu löschen sei, ohne dass diesbezüglich einer der Parteien Kosten aufzuerlegen wären.

Der weitergehende Antrag der Löschantragstellerin, Beschwerdeführerin zu 1) und Beschwerdegegnerin zu 2), der im Übrigen die Selbstbeschränkung bekannt gewesen sei, auf vollständige Löschung sei zurückgewiesen worden. Somit habe sie die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Bei einer am Schutzzumfang des Gebrauchsmusters orientierten Betrachtung sei die Ansicht, die verteidigte Fassung sei wesentlich enger als die eingetragene, weder begründet noch nachvollziehbar. Eine tatsächliche Beschränkung ergebe sich durch die Aufnahme des Merkmals aus Anspruch 7, wonach die elektrische Verbindung zwischen Basismodul und Tastaturmodul als „Steckverbindung“ ausgeführt sei. Dies stelle aber keine so wesentliche Beschränkung des Schutzzumfangs dar, der eine Kostenverteilung mit 2/3 zu Ungunsten der Gebrauchsmusterinhaberin rechtfertigen würde.

Die Beschwerdeführerin stellt sinngemäß den Antrag,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts im Kostenpunkt aufzuheben und der Löschantragstellerin, Beschwerdeführerin zu 1) und Beschwerdegegnerin zu 2) die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Die Löschantragstellerin, Beschwerdeführerin zu 1) und Beschwerdegegnerin zu 2) hat hinsichtlich der Kostenbeschwerde keinen Antrag gestellt. Sie ist dem Vorbringen der Beschwerdeführerin pauschal entgegengetreten.

Laut Handelsregisterauszug des Amtsgerichts Hanau HRB 12707 ist die Löschantragstellerin, Beschwerdeführerin zu 1) und Beschwerdegegnerin zu 2) nach Maßgabe eines Verschmelzungsvertrags vom 28. Mai 2013 mit der L...

GmbH mit Sitz in G... als übernehmender Rechtsträgerin und damit als Gesamtrechtsnachfolgerin (im Folgenden: Beschwerdegegnerin) verschmolzen. Die Verschmelzung ist mit der Eintragung in das Handelsregister des Amtsgerichts Hanau (HRB 12357) am 22. Juli 2013 wirksam geworden.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

II.

Nach Rücknahme der von der Beschwerdegegnerin ursprünglich eingelegten, später aber zurückgenommenen Beschwerde der Beschwerdegegnerin gegen die Sachentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung ist nur noch über die Kostenbeschwerde der Beschwerdeführerin und die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden.

1. Die Entscheidung ergeht in der Besetzung gemäß § 18 Abs. 3 S. 2 GebrMG mit zwei technischen Richtern und einem rechtskundigen Mitglied.

Die Frage der zuständigen Besetzung für eine Entscheidung nach Rücknahme der Sachbeschwerde über die verbleibende isolierte Kostenbeschwerde wird allerdings bisher unterschiedlich beantwortet.

1.1. Nach der bisher wohl herrschenden Meinung entscheidet der Gebrauchsmustersenat nach Rücknahme der Sachbeschwerde über die verbleibende isolierte Kostenbeschwerde in der Besetzung mit drei Juristen (BPatGE 22, 114; darauf Bezug nehmend Bühring a. a. O., § 18 Rn. 88, 89, § 17 Rn. 61; Loth, Gebrauchsmustergesetz 2001, § 18 Rn. 29).

In seiner Entscheidung vom 23. August 1979 (BPatGE 22, 114) hat der Senat die Zuständigkeit in der Besetzung mit drei Juristen mit der zwingenden Bestimmung des § 36d Abs. 1 PatG a. F. (entspricht § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG) begründet. Da die

Kostenbeschwerde in § 10 Abs. 4 Satz 2 GbmG a. F. (entspricht § 18 Abs. 3 GbmG) nicht ausdrücklich erwähnt sei, entscheide der Senat über die Kostenbeschwerde in der Besetzung mit drei rechtskundigen Mitgliedern. Nachdem die Sachbeschwerde zurückgenommen sei, bestehe der Vorrang der Besetzung für die Sachbeschwerde gegenüber der für die Kostenbeschwerde nicht mehr. Die Entscheidung stehe auch nicht in Widerspruch zu dem Fall, indem die Hauptsache beidseitig für erledigt erklärt wurde und die Kostenentscheidung mit einem Juristen als Vorsitzenden und zwei technischen Richtern getroffen werden müsse. Im Falle einer Erledigung sei die Besetzung des Senats in der für die Sachbeschwerde bestimmten Weise sinnvoll, weil regelmäßig eine Würdigung des Sach- und Streitstands erforderlich sei. Werde ein Rechtsmittel zurückgenommen, seien dagegen regelmäßig die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen, der die Beschwerde zurückgenommen habe.

1.2. *Keukenschrijver* (Busse, Patentgesetz, 7. Aufl. 2013, § 18 GebrMG, Rn. 25 m. w. N.) hält die Entscheidung, in diesem Fall in der Besetzung mit drei Juristen zu entscheiden, im Hinblick auf den gesetzlichen Richter für bedenklich. Auch *Goebel* (Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl. 2006, § 18 Rn. 12) ist der Auffassung, die einmal begründete Zuständigkeit bleibe bestehen.

1.3. Der Senat tritt der Auffassung bei, dass es bei der einmal durch die eingelegte Sachbeschwerde begründeten Senatsbesetzung bleibt.

1.3.1. Bereits in seiner Entscheidung vom 9. September 1971 (BPatGE 13, 216 ff.) führt der Gebrauchsmusterbeschwerdesenat aus, dass es der Umstand, dass über die Kostenbeschwerde - wäre nur sie eingelegt worden - der Senat nach § 36d Abs. 1 PatG mit drei rechtskundigen Mitgliedern zu entscheiden hätte, nicht rechtfertigte, die Entstehung getrennter Beschwerdeverfahren anzunehmen, wenn sowohl Sachbeschwerde als auch eine auf den Kostenausspruch beschränkte Beschwerde eingelegt worden wären. „Ein Besetzungsproblem, wie es in BPatGE 10, 256, 258 aufgeworfen und behandelt wird, tritt gar nicht erst auf, wenn man die

Beschwerden von vorneherein als in einem Verfahren vereinigt ansieht. Die Besetzungsvorschrift, die maßgeblich ist für die die Hauptsache betreffende Beschwerde (also § 10 Abs. 4 Satz 2 GbmG), hat Vorrang und gilt ohne weiteres auch für ein unterschiedliche Beschwerden umfassendes Beschwerdeverfahren; der Senat in dieser Besetzung hat allein schon auf Grund der Hauptsache-Beschwerde ohnehin die Kostenentscheidung der ersten Instanz zu prüfen; an seiner Kompetenz in dieser Hinsicht können nicht Zweifel daraus hergeleitet werden, dass außerdem eine Kostenbeschwerde eingelegt worden ist....“

Auf welcher Rechtsgrundlage ein derartiger „Vorrang“ basieren könnte, ist nicht erkennbar. Zweckmäßigkeitserwägungen, wie sie in der Entscheidung vom 23. August 1979 (BPatGE 22, 114) angestellt werden, und deren Berechtigung der BGH in einer Entscheidung vom 30. Juni 1964 (BPatGE 4, 257 ff.) offen gelassen hat, dürfen bei der Frage der richtigen Senatsbesetzung und damit bei der Bestimmung des gesetzlichen Richters grundsätzlich keine Rolle spielen.

1.3.2. Dem Ansatz der herrschenden Meinung, dass in den Fällen, in denen sich die Beschwerde allein gegen die Kostenentscheidung richtet, der Gebrauchsmusterbeschwerdesenat in der Besetzung mit drei juristischen Mitgliedern entscheiden kann (vgl. die Rechtsprechungsnachweise in BPatGE 7, 134 ff., 136), weil dieser Fall in § 18 Abs. 3 S. 2 nicht geregelt sei, kann nicht gefolgt werden.

Dabei ist festzustellen, dass sich die in BPatGE 7, 134 ff., 136 zitierte o. g. BGH-Entscheidung nicht mit der Frage befasst, ob die isolierte Beschwerde gegen eine in einem Lösungsverfahren ergangene Kostenentscheidung in § 10 Abs. 4 a. F. GebrMG (= § 18 Abs. 3 S. 2 GebrMG) erwähnt ist. Denn dort war über die Anfechtung des dort angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschlusses zu entscheiden.

Wie in der o. g. Entscheidung des 5. Senats vom 9. September 1971 (BPatGE 13, 216 ff.) zutreffend ausgeführt wird, überprüft der Gebrauchsmusterbeschwerdesenat im Rahmen der angefochtenen Entscheidung über den Löschungsantrag auch die Kostenentscheidung. Diese im Hinblick auf die Besetzung mit 2 Technikern getroffene Feststellung ist selbstverständlich. Sie folgt daraus, dass die Kostenentscheidung Bestandteil der Entscheidung über den Löschungsantrag ist. Wie sich aus § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 S. 2 PatG, §§ 91 ff. ZPO ergibt, spiegelt die Kostenentscheidung das Ergebnis der Entscheidung in der Hauptsache wieder, ist also ohne diese nicht denkbar. Insofern handelt es sich auch bei der isolierten Anfechtung der Kostenentscheidung um nichts anderes, als um einen Angriff auf einen Teil einer Entscheidung über den Löschungsantrag. Die zuständige Besetzung mit einem juristischen und zwei technischen Mitgliedern ergibt sich somit unmittelbar aus § 18 Abs. 3 S. 2 GebrMG. Auf einen „Vorrang“ einer Besetzung in der Hauptsache muss daher auch in den Fällen nicht zurückgegriffen werden, in denen nach Rücknahme einer Sachbeschwerde nur noch eine isolierte Beschwerde gegen die Kostenentscheidung bestehen bleibt.

1.4. Von der hier vorliegenden Konstellation zu unterscheiden ist die Anfechtung der isolierten Kostenentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung. Sie beruht nicht auf einer patentamtlichen Entscheidung über den Löschungsantrag. Über sie ist demnach im Falle ihrer Anfechtung in der Besetzung mit drei Juristen zu entscheiden.

2. Die statthafte (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl. 2011, § 17 Rn. 61 m. w. N.) Beschwerde gegen die Kostenentscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts ist zulässig. Sie ist fristgemäß und muss vorliegend als wirksam eingelegt angesehen werden. Zwar handelt es sich nach dem oben Gesagten auch bei einer isolierten Anfechtung um eine Beschwerde gemäß § 18 Abs. 1 GebrMG gegen die Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung über einen Löschungsantrag, für die nach GebVerz Nr. 401 100 zu § 2 Abs. 1 PatG eine Beschwerdegebühr von 500,- Euro zu entrichten wäre. Allerdings ist der Beschwerdeführerin nach einem

zunächst anders lautenden Hinweis des Gerichts mitgeteilt worden, dass die Beschwerde hier einen der anderen Fälle, für die nach GebVerz Nr. 401 300 eine Gebühr von 200,- Euro zu entrichten ist (vgl. auch Bühning a. a. O., § 18 Rn. 55), betreffe, was auch der bisherigen h. M. und Rechtsprechung entsprach. Eine Änderung der Rechtsprechung weit nach Ablauf der Wiedereinsetzungsfrist (vgl. § 21 Abs. 1 GebrMG i. V. m. § 123 Abs. 2 S. 4 PatG) und im Hinblick auf den durch den eMail-Hinweis vom 16. September 2010 geschaffenen Vertrauenstatbestand kann nicht zu Lasten der Beschwerdeführerin gehen.

3. Die Beschwerde ist aber nicht begründet, da der angefochtene Beschluss zum einen zu Recht eine Kostenquotelung vorgenommen hat und zum anderen die Aufteilung, wonach die Beschwerdeführerin 2/3 der Kosten des Lösungsverfahrens trägt, nicht zu beanstanden ist. Rechtsgrundlage für den Kostenauspruch der Gebrauchsmusterabteilung bei teilweisem Obsiegen ist § 17 Abs. 4 GbmG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 92 ZPO. Danach sind die Kosten verhältnismäßig zu teilen, wenn sie nicht bei ungefähr hälftigem Obsiegen und Unterliegen gegeneinander aufgehoben werden können, wofür vorliegend keine Anhaltspunkte bestehen.

3.1. Soweit die Beschwerdeführerin darauf abstellt, dass sie mit Schriftsätzen vom 18. April und vom 3. September 2008 geänderte Ansprüche zur Gebrauchsmusterakte eingereicht und erklärt habe, dass das Gebrauchsmuster für die Vergangenheit (erst im Schriftsatz vom 3. September 2008) und die Zukunft nur noch im Umfang der neuen Ansprüche geltend gemacht würden, hat dies im vorliegenden Fall keinen Einfluss auf ihre Pflicht, einen Teil der Verfahrenskosten zu tragen. Wie die Gebrauchsmusterabteilung zutreffend festgestellt hat, findet § 93 ZPO keine Anwendung. Denn die Beschwerdeführerin hat dem Lösungsantrag der Beschwerdegegnerin ungeachtet ihres vorweggenommenen Teilverzichts auf den Widerspruch uneingeschränkt widersprochen und damit in vollem Umfang an ihrem Schutzrecht festgehalten. Ein Widerspruch nimmt einem Anerkenntnis nicht nur den Sofortcharakter (Bühning a. a. O. § 17 Rn. 82), sondern

führt auch dazu, dass die Beschwerdeführerin insoweit unterlegen ist und die Kosten zu tragen hat (vgl. Bühring a. a. O. § 17 Rn. 84 m. w. N.). Dass § 17 Abs. 1 S. 2 GebrMG den Teilwiderspruch nicht ausdrücklich erwähnt, kann hieran nichts ändern. Bei allen Rechtsbehelfen ist grundsätzlich eine Beschränkung möglich. Gerade der Teilwiderspruch ist im Gebrauchsmusterrecht allgemein anerkannt und wäre im vorliegenden Fall im Hinblick auf die Selbstbeschränkung auch erforderlich gewesen (vgl. Bühring a. a. O. § 17 Rn. 17). Auch *Goebel* geht in seinen Überlegungen in GRUR 1999, 833 ff., 836 von einem Teilwiderspruch des Gebrauchsmusterinhabers bzw. von einer nicht stattfindenden Verteidigung des Streitgebrauchsmusters im Umfang der Selbstbeschränkung aus (a. a. O. 837).

3.2. Auch die Kostenauflegung auf die Beschwerdeführerin in Höhe von 2/3 der Verfahrenskosten ist nicht zu beanstanden. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass bei einer Kostenquotelung nach § 92 Abs. 1 ZPO der Faktor des Unterliegens in Fällen wie dem vorliegenden nicht nach mathematischen Gesichtspunkten erfolgen kann, sondern nach pflichtgemäßem Ermessen zu bestimmen ist, wofür wirtschaftliche Gesichtspunkte ausschlaggebend sind. Die Frage, zu welchem Anteil ein Löschungsantrag Erfolg hat, ist durch einen Vergleich des angegriffenen Gegenstandes - auf den Schutzzumfang kommt es im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdeführerin nicht an - im Zeitpunkt der Antragstellung (hier also des eingetragenen Gebrauchsmusters) mit dem Gegenstand zu beantworten, der im Rahmen der rechtsgestaltenden Entscheidung als schutzfähig angesehen worden ist (vgl. Bühring a. a. O. § 17 Rn. 55 m. w. N.). Die Gebrauchsmusterabteilung hat ihre Entscheidung auf dieser Grundlage getroffen und damit begründet, dass die verteidigte wesentlich enger als die eingetragene Fassung sei. Dies lässt keine Ermessensfehler erkennen.

Ein Vergleich mit dem eingetragenen Schutzanspruchs 1 zeigt, dass der von der Gebrauchsmusterstelle (bestandskräftig) als schutzfähig angesehene verteidigte Schutzanspruch 1 einen elektrischen Gurtwickler zum Gegenstand hatte, der nicht nur ein irgendwie gestaltetes Tastaturmodul aufweisen, sondern bei dem das Tastaturmodul („wobei die Abdeckung Bedienelemente zum Schalten des Motors

trägt“) als auf das Basismodul aufgesetzte Abdeckung ausgestaltet sein musste. Die vorher nur allgemein als lösbar bezeichnete elektrische Verbindung ist konkret auf eine Steckverbindung beschränkt worden, die zudem beim Abnehmen der Abdeckung vom Basismodul dergestalt selbstständig unterbrochen wird, dass das Basismodul spannungsfrei wird. Diese Einschränkungen hat die Gebrauchsmusterabteilung zu Recht als erheblich angesehen, so dass ihre Einschätzung, die Beschwerdeführerin sei zu 2/3 unterlegen, nachvollziehbar ist und zutreffend erscheint (vgl. auch BVerfG NJW 2010, 1349 ff.).

III.

Da die vorliegende Beschwerdeentscheidung einen in einem Lösungsverfahren ergangenen Beschluss betrifft, ist nach § 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG noch über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Da vorliegend beide Beteiligten Beschwerde eingelegt haben, ist § 92 ZPO anzuwenden (Thomas-Putzo, ZPO, 33. Aufl. 2012, § 97 Rn. 5), wobei für die Kostenlast der Beschwerdegegnerin § 516 Abs. 3 ZPO entsprechend gilt (vgl. Baumbach/Lauterbach, ZPO, 70. Aufl. 2012, § 572 Rn. 21). Danach fallen der Beschwerdegegnerin 10/11 und der Beschwerdeführerin 1/11 der Kosten des Beschwerdeverfahrens zur Last.

Die Beteiligten haben im Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung unterschiedliche Angaben zum Gegenstandswert gemacht, im Beschwerdeverfahren aber zuletzt übereinstimmend einen Betrag von 100.000,- € als „Streitwert“ angegeben. Im Hinblick auf die schriftsätzlichen Ausführungen, die sich mit den konträren Angaben vor der Gebrauchsmusterabteilung befassen, geht der Senat davon aus, dass dieser Wert das Lösungsverfahren betrifft.

Demzufolge ist für das Beschwerdeverfahren von einem Gegenstandswert von 33.000,- € auszugehen. Da nur die Beschwerdegegnerin Beschwerde gegen die Teillöschung eingelegt hat, geht in den Gegenstandswert für die Sachbeschwerde nur das mit ihr weiter verfolgte Ziel ein, die vollständige Löschung des Gebrauchsmusters zu erreichen. Dem ist durch eine Ermäßigung des Gegenstandswerts um den Anteil Rechnung zu tragen, in dem die Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung angefochten ist (vgl. BGH GRUR 2005, 972 zum Streitwert im Nichtigkeitsberufungsverfahren), also in dem von der Gebrauchsmusterabteilung I mit 1/3 bewerteten Umfang.

Die Kostenbeschwerde der Beschwerdeführerin führt zu einem Gegenstandswert, der sich aus ihrer Kostenlast im Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung errechnet. Auszugehen ist von einer Geschäftsgebühr von 0,5 bis 2,5 nach Vergütungsverzeichnis Nr. 2300 (§ 13 RVG), wobei eine Gebühr von mehr als 1,3 nur verlangt werden kann, wenn die Tätigkeit umfangreich oder schwierig war. Vorliegend wäre voraussichtlich ein 1,3-fache Gebühr angemessen, allenfalls eine 2,0-fache Geschäftsgebühr. Nach Anlage 2 zu § 13 Abs. 1 RVG ist bei einem Gegenstandswert bis zu 100.000,- € die Höhe der einfachen Gebühr 1.354,- €, eine 2,0-fache Gebühr beträgt demnach 2.708,- €. Rechnet man die Löschantragsgebühr mit 300,- € sowie pauschal einen weiteren Betrag von 1.500,- € für Reisekosten o. ä. hinzu, ergibt sich eine ungefähre Kostenlast rund 4.500,- €. Hiervon entfallen auf die Beschwerdeführerin 2/3, also ca. 3.000,- €.

Baumgärtner

Hildebrandt

Dr. Großmann

CI