



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 10/22

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2018 006 626

(hier: Kostenbeschwerde)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Juli 2024 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Eisenrauch und Dr. Nielsen

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragstellerin wird zurückgewiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet.
3. Übrigen trägt die Antragstellerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Das Gebrauchsmuster 20 2018 006 626 (Streitgebrauchsmuster) ist nach einem Löschungsantrag aufgrund Nichtwiderspruchs der Löschungsantragsgegnerin vollumfänglich gelöscht worden. Nach der Auferlegung der Kosten auf die Antragstellerin streiten die Verfahrensbeteiligten um die Kosten des Lösungsverfahrens (isolierte Kostenbeschwerde).

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des aus dem Europäischen Patent EP 18 81 0936.7 abgezwigten Streitgebrauchsmusters 20 2018 006 626 mit der Bezeichnung „Kraftgerät“, das am 26. Oktober 2021 eingetragen wurde. Ohne zuvor die Antragsgegnerin zum Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster aufgefordert zu haben, beantragte die Antragstellerin mit Schreiben vom 17. Februar 2022 [Schriftsatz fälschlich datierend vom „17. Februar 2021“], eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, die Löschung des Streitgebrauchsmusters. Der Löschungsantrag wurde der Antragsgegnerin am 25. Februar 2022 zugestellt. Mit Schreiben vom 23. März 2022, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am selben Tag, erklärte die Antragsgegnerin, dass dem Löschungsantrag nicht widersprochen werde. Zugleich beantragte die Antragsgegnerin, der Antragstellerin gemäß § 93 ZPO die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Mit Bescheid vom 24. März 2022 teilte die Gebrauchsmusterabteilung den Verfahrensbeteiligten mit, dass das Lösungsverfahren in der Hauptsache beendet sei. Es sei nur noch über die Kosten des Lösungsverfahrens zu entscheiden. Hierzu werde den Verfahrensbeteiligten eine Frist zur Stellungnahme von einem Monat eingeräumt. Der Bescheid wurde am 25. März 2022 mittels einfachem Brief an die Antragstellerin versandt. Bis zum 27. April 2022 ging beim Deutschen Patent- und Markenamt keine Stellungnahme der Antragstellerin ein. Mit Beschluss vom 27. April 2022 legte die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts der Antragstellerin die Kosten des Lösungsverfahrens auf, §§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 93 ZPO. Zur Begründung ist angeführt, dass die Zustimmung der Antragsgegnerin in die Löschung des Streitgebrauchsmusters ein sofortiges Anerkenntnis im Sinne von § 93 ZPO sei. Weiterhin habe die Antragsgegnerin der Antragstellerin keinen Anlass zur Stellung des Löschungsantrages gegeben. Nach dem unwidersprochenen Vortrag der Antragsgegnerin habe es vor der Stellung des Löschungsantrages im Zusammenhang mit dem Streitgebrauchsmuster keine Kommunikation zwischen den Verfahrensbeteiligten gegeben. Der Beschluss vom 27. April 2022 wurde am gleichen Tag zur Post gegeben bzw. an die Antragsgegnerin elektronisch zugestellt.

Am 29. April 2022 ging beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Stellungnahme der Antragstellerin gleichen Datums ein. Dort führte die Antragstellerin aus, dass eine vorherige Verzichtsaufforderung entbehrlich bzw. unzumutbar gewesen sei. Die Antragsgegnerin habe durch ihr vorprozessuales Verhalten, das auf eine wirtschaftliche Vernichtung der Antragstellerin durch eine rechtsmissbräuchliche Inanspruchnahme der Justiz abgezielt habe, zu erkennen gegeben, dass eine Verzichtsaufforderung ohne Erfolg bleiben werde.

Sodann hat die Antragstellerin gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 27. April 2022 form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt und die tarifmäßige Beschwerdegebühr entrichtet. Sie ist der Auffassung, dass die Gebrauchsmusterabteilung das Recht auf rechtliches Gehör verletzt habe, indem sie vor dem Ablauf der Frist zur Stellungnahme über die Kosten des Lösungsverfahrens entschieden habe. Der Bescheid des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. März 2022 sei am 29. März 2022 bei der Antragstellerin eingegangen. Dies lasse sich aus dem Posteingangsstempel vom 29. März 2022 ersehen, der auf dem Dokument vom 24. März 2022 aufgebracht sei. Die Frist zur Stellungnahme habe damit am 29. April 2022 geendet. Das fristgerecht eingegangene Vorbringen der Antragstellerin sei unter Missachtung des Rechts auf rechtliches Gehör unberücksichtigt geblieben. Im Schriftsatz vom 29. April 2022 habe die Antragstellerin vorgebracht, dass die Antragsgegnerin versuche, die Antragstellerin mittels zahlreicher Gerichtsverfahren in Deutschland, den Niederlanden und in Österreich in die Insolvenz zu treiben. Sie habe unter anderem verschiedene Kunden der Antragstellerin aus einem Gebrauchsmuster abgemahnt, das Gegenstand eines „parallelen“ Lösungsverfahrens sei. Die Antragsgegnerin habe dieses Gebrauchsmuster und das Streitgebrauchsmuster „ohne erkennbare Differenzierung geführt“. Weiterhin bezichtige die Antragsgegnerin die Antragstellerin im Internet der Produktfälschung.

Die Antragstellerin hat beantragt,

1. den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. April 2022 aufzuheben und der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen sowie
2. ihr die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin trägt vor, dass ihr nicht bekannt sei, wann der Bescheid vom 24. März 2022 der Antragstellerin zugestellt worden sei. Jedoch sei unabhängig von der Frage, wann die Frist zur Stellungnahme für die Antragstellerin geendet habe, vorliegend ein Fall des § 93 ZPO gegeben. Die Antragsgegnerin sei nie zur Löschung des Gebrauchsmusters aufgefordert oder auch nur auf dieses angesprochen worden. Der Vortrag der Antragstellerin zu den gerichtlichen Auseinandersetzungen zwischen den Verfahrensbeteiligten sei lückenhaft und unsubstantiiert. Die von ihr angeführten Abnehmerverwarnungen hätten ein anderes Schutzrecht betroffen. Anders als die Antragstellerin dies suggerieren wolle, seien unter Bezugnahme auf das Streitgebrauchsmuster nie Abnehmerverwarnungen ausgesprochen worden. Im Übrigen regt die Antragsgegnerin an, aus Gründen der Prozessökonomie von einer Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt abzusehen.

Die Antragstellerin ist dem Vortrag der Antragsgegnerin nur insoweit entgegengetreten als sie vorträgt, dass die zahlreichen und ungerechtfertigten Angriffe seitens

der Antragsgegnerin es geboten hätten, weitere Auseinandersetzungen „im Keim zu ersticken“ und hat im Übrigen auf ihr bisheriges Vorbringen verwiesen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des gegenseitigen Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

Die zulässige Beschwerde der Antragstellerin (isolierte Kostenbeschwerde) bleibt in der Sache ohne Erfolg. Die Antragsgegnerin hat den Anspruch der Antragstellerin im Lösungsverfahren sofort anerkannt und auch keinen Anlass zur Stellung des Lösungsantrages gegeben. Die Gebrauchsmusterabteilung hat daher die Kosten des Lösungsverfahrens im Ergebnis zutreffend der Antragstellerin auferlegt, §§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. § 93 ZPO. Der Umstand, dass die Gebrauchsmusterabteilung über die Kosten des Lösungsverfahrens vor dem Ablauf der von ihr selbst gesetzten Frist zur Stellungnahme entschieden hat, stellt jedoch eine Verletzung des Rechts auf rechtliches Gehör dar, die die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertigt.

1. Für die Entscheidung über die Beschwerde gegen die isolierte Kostenentscheidung ist der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat in der Besetzung mit drei juristischen Mitgliedern zuständig. Der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat entscheidet zwar gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz, GebrMG in der Besetzung mit einem juristischen und zwei technischen Mitgliedern, wenn es sich um eine Beschwerde gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilung über Lösungsanträge handelt, jedoch wird mit der vorliegenden Beschwerde nicht eine Sachentscheidung über einen Lösungsantrag angegriffen, sondern lediglich eine isolierte Kostenentscheidung.

dung, und damit ist keine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Löschantrag i. S. d. § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Alt., GebrMG gegeben. Für die Besetzung ist die allgemeine Bestimmung des § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG maßgebend.

2. Das Leitbild der Kostenentscheidung im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren ist durch den Verweis auf die Kostenvorschriften des patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahrens vom Unterliegensprinzip gekennzeichnet, §§ 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91 ff. ZPO. Hierbei kommt es darauf an, wieviel vom Schutzgegenstand, soweit angegriffen, nach der Entscheidung im Lösungsverfahren übriggeblieben ist. Der Gesetzgeber geht dabei von einem zwischen den Beteiligten verteiltem Kostenrisiko aus, wobei über die Billigkeitsklausel des § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG die Möglichkeit einer Korrektur aus Billigkeitsgründen eröffnet wird. Vorliegend ist das Streitgebrauchsmuster, nachdem die Antragsgegnerin mit ihrer Eingabe vom 23. März 2022 dem Löschantrag ausdrücklich nicht widersprochen hatte, im beantragten vollem Umfang gelöscht worden, so dass allein nach dem Anteil des Obsiegens und Unterliegens betrachtet, die Kosten des Lösungsverfahrens grundsätzlich der Antragsgegnerin aufzuerlegen wären.

3. Abweichend von der Verteilung der Kosten nach dem Unterliegensprinzip ist aber auch im Gebrauchsmusterlösungsverfahren die Anwendung von § 93 ZPO allgemein anerkannt (BPatG, Beschluss vom 2. September 2011, Az. 20/10 – „Alterslegitimation bei Verkaufsautomaten“; Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl., § 17 GebrMG, Rn. 57). Voraussetzung ist neben dem sofortigen Anerkenntnis die Feststellung, dass der Antragsgegner nicht durch sein Verhalten Veranlassung zur Stellung des Löschantrages gegeben hat.

a) Vorliegend hat die Antragsgegnerin dem Löschantrag vom 17. Februar 2022 ausdrücklich nicht widersprochen. Die Antragsgegnerin hat den Lösungsanspruch damit im Sinne von § 93 ZPO sofort anerkannt.

b) Weiterhin hat die Antragsgegnerin der Antragstellerin keinen Anlass zur Stellung des Löschungsantrages gegeben.

Für die Beurteilung der Frage, ob der Antragsgegner dem Antragsteller Anlass zur Stellung des Löschungsantrages gegeben hat, kommt es maßgeblich auf alle Umstände des Einzelfalls an. Eine Veranlassung zur Stellung des Löschungsantrages ist zu bejahen, wenn das Verhalten des Antragsgegners vor Verfahrensbeginn gegenüber dem Antragsteller so war, dass dieser annehmen musste, er werde ohne den Löschungsantrag nicht zu seinem Recht kommen (BPatG, Beschluss vom 16. November 2022, Az. 35 W (pat) 1/21 – „Filteranordnung“; Busse/Keuken-schrijver, a.a.O.; Zöller, ZPO 34. Aufl., § 93 Rn. 3, m. w. N.). Im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ist in der Regel eine schriftliche Aufforderung zum Verzicht auf das betreffende Gebrauchsmuster erforderlich. Dies gilt insbesondere in Fällen, in denen - wie hier - dem Löschungsantrag weder eine Abmahnung durch den Gebrauchsmusterinhaber noch ein Rechtsstreit wegen einer vorgeblichen Rechtsverletzung des konkreten Streitgebrauchsmusters vorausgegangen waren. Vorliegend ist jedoch unstreitig bezogen auf das hier in Rede stehende Streitgebrauchsmuster weder ein Aufforderungsschreiben versandt worden noch eine Abmahnung vorausgegangen.

Soweit die Antragstellerin geltend macht, dass das vorprozessuale Verhalten der Antragsgegnerin darauf schließen lasse, dass sich die Antragsgegnerin einer Löschungsaufrorderung ohnehin nicht gebeugt hätte, hat die Antragsgegnerin zutreffend darauf hingewiesen, dass der Vortrag der Antragstellerin unsubstantiiert ist. Es mag sein, dass es vor der Stellung des Löschungsantrages zwischen den Verfahrensbeteiligten zahlreiche Rechtstreitigkeiten wegen anderer Schutzrechte, ggf. auch hinsichtlich des parallelen Gebrauchsmusters 20 2018 006 594, gegeben hatte. Dieser Umstand allein rechtfertigt es aber nicht, im Zusammenhang mit einem Gebrauchsmuster, das nicht Gegenstand dieser Verfahren und Streitigkeiten war, auf ein Aufforderungsschreiben zu verzichten. Weiterhin mag es zutreffen, dass die

Antragsgegnerin vor der Stellung des Löschantrages einige Abnehmer der Antragstellerin wegen der möglichen Verletzung eines anderen Schutzrechts abgemahnt hatte. Der Vortrag der Antragstellerin, die Antragsgegnerin habe ihre Abmahnungen „ohne erkennbare Differenzierung“ vorgenommen und diese hätten sich erkennbar auch auf das vorliegende Streitgebrauchsmuster bezogen, ist jedoch nicht schlüssig. Auch der Vortrag, dass die Antragsgegnerin die Antragsteller im Internet der Produktfälschung bezichtigt habe, bleibt unsubstantiiert, weil sich dem Vorbringen weder der Ort, noch die Zeit, noch der Inhalt der behaupteten Anschuldigungen entnehmen lassen. Soweit die Antragstellerin der Auffassung ist, dass eine Löschungsaufforderung wegen bevorstehender Rechtsnachteile eine unzumutbare Verzögerung dargestellt hätte („im Keim ersticken“), trägt sie insoweit keine konkreten Tatsachen vor, die darauf hinweisen könnten, dass aus dem Streitgebrauchsmuster Abnehmerabmahnungen unmittelbar zu erwarten gewesen wären.

c) Es bestand kein Anlass, der Antragstellerin im Hinblick auf die fehlende Substantiierung ihres Vorbringens einen gerichtlichen Hinweis nach § 18 Abs. 2 Satz 1 GebbrMG i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG i. V. § 139 Abs. 2 Satz 1 ZPO zu erteilen. Die Antragsgegnerin hat die mangelnde Substantiierung schriftsätzlich gerügt. Obwohl die Frage der Substantiierung damit erkennbar im Streit stand, hat die Antragstellerin lediglich auf ihr bisheriges Vorbringen verwiesen.

4. Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit dem angegriffenen Beschluss vom 27. April 2022 vor dem Ablauf der von ihr gesetzten Frist zur Stellungnahme entschieden. Dabei kann als nicht entscheidungserheblich dahingestellt bleiben, ob der Bescheid des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. März 2022 am 29. März 2022 bei der Antragstellerin einging, § 4 Abs. 2 Satz 2, 3. Alt., VwZG, oder am dritten Tag nach der Aufgabe des Schreibens zur Post (hier der 25. März 2022) als zugestellt gilt, also am 28. März 2022, § 4 Abs. 2 Satz 2, 1. Alt., VwZG. In beiden Fällen lag die Beschlussfassung vom 27. April 2022 zeitlich vor dem Ablauf der Frist zur Stellungnahme. Mit diesem Verfahrensfehler hat die Gebrauchsmusterabteilung

zwar das Recht der Antragstellerin auf rechtliches Gehör verletzt. Eine Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt nach § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG ist gleichwohl aus Gründen der Prozessökonomie nicht angezeigt. Das Bundespatentgericht ist auch bei schweren Verfahrensverstößen nicht daran gehindert, abschließend in der Sache zu entscheiden, insbesondere, wenn die Sache - wie hier vorliegend - entscheidungsreif ist. Dabei ist zum einen zu berücksichtigen, dass die Antragstellerin im Beschwerdeverfahren Gelegenheit hatte, ausführlich zur Frage der Kostenauflegung vorzutragen, so dass das rechtliche Gehör im Beschwerdeverfahren vollumfänglich nachgeholt wurde. Zum anderen ist zu berücksichtigen, dass vorliegend ein recht eindeutiger Fall eines sofortigen Anerkenntnisses gegeben ist.

5. Der Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 128 Abs. 4 ZPO die Durchführung einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist noch angezeigt erschien. Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war es zudem nicht erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken.

6. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Lösungsverfahren anwendbar sind (vgl. Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Gründe, die billigerweise eine andere Kostenentscheidung geboten erscheinen ließen, sind nicht ersichtlich.

7. Im Hinblick auf den Umstand, dass die Gebrauchsmusterabteilung vor dem Ablauf der Frist zur Stellungnahme über die Kosten des Lösungsverfahrens entschieden hat, ist jedoch ausnahmsweise die Rückzahlung der Beschwerdegebühr anzuordnen, § 80 Abs. 3 PatG i. V. m. § 18 Abs. 2 GebrMG. Ob eine Rückzahlung geboten ist, ist anhand aller Umstände des Einzelfalls und nach billigem Ermessen zu bestimmen. Dabei ist vor allem bei der Verletzung des Rechts auf rechtliches

Gehör eine Rückzahlung geboten. Vorliegend ist insbesondere davon auszugehen, dass die Antragstellerin durch die zu früh erfolgte Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung überrascht und so in die Beschwerde getrieben wurde. Das Beschwerdeverfahren wäre mit großer Wahrscheinlichkeit bei einer sachgemäßen Kostenentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung unter Berücksichtigung des Vorbringens der Antragstellerin vermeidbar gewesen.

III.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, wenn gerügt wird, dass

1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,
2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,
4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,
5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder
6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten einzulegen.

Metternich

Dr. Nielsen

Eisenrauch