

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 422/99

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 296 17 213

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 29. März 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Goebel sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Meinel und Dipl.-Phys. Lokys

beschlossen:

Die Verfahrenskosten beider Rechtszüge trägt die Antragsgegnerin.

Gründe

I

Die Antragsgegnerin war Inhaberin des Gebrauchsmusters 296 17 213. Es war am 2. Oktober 1996 angemeldet und am 9. Januar 1997 mit der Bezeichnung "Reflowlötanlage" eingetragen worden. Die Antragstellerin hatte am 28. Oktober 1997 seine Löschung beantragt und mangelnde Schutzfähigkeit geltend gemacht. Nachdem die Antragsgegnerin der Löschung widersprochen hatte, hat sie das Gebrauchsmuster später nur noch beschränkt verteidigt. Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patentamts hat das Gebrauchsmuster am 23. November 1998 gelöscht, soweit es nicht mehr verteidigt wurde, und die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin zu 3/5 und der Antragstellerin zu 2/5 auferlegt.

Hiergegen hat die Antragstellerin Beschwerde mit dem Ziel der Löschung erhoben. Zur Begründung hat sie sich auf unzulässige Erweiterung des zuletzt verteidigten neuen (einzigen) Schutzanspruchs berufen und zur geltend gemachten

mangelnden Schutzfähigkeit auf weiteren Stand der Technik verwiesen. Hierauf hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 29. Juli 1999 erklärt, sie habe sich aufgrund der zwischenzeitlich von ihr erwirkten Erteilung des parallelen deutschen Patents entschlossen, die am 31. Oktober 1999 fällige Verlängerungsgebühr nicht einzuzahlen und das Gebrauchsmuster damit verfallen zu lassen. Die Antragstellerin hat demgegenüber unter Hinweis auf die Möglichkeit, daß die Verlängerungsgebühr innerhalb der geräumigen gesetzlichen Nachfristen doch noch gezahlt werde, an dem bisherigen Begehren festgehalten und die Antragsgegnerin zur Abgabe einer Verzichtserklärung aufgefordert. Nachdem diese den Verzicht ausgesprochen hatte, hat die Antragstellerin das Lösungsverfahren mit Schriftsatz vom 9. November 1999 in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Sie beantragt,

die Kosten der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Kosten der Antragstellerin aufzuerlegen.

Sie hat sich der Erledigungserklärung mit der Begründung angeschlossen, durch die Erteilung des parallelen Patents sei das Beschwerdeverfahren hinfällig geworden. Um es deshalb zu beenden und damit eine unnötige kostspielige Inanspruchnahme des Gerichts zu vermeiden, sei das Gebrauchsmuster fallen gelassen und der Verzicht erklärt worden. Dadurch habe sie sich aber nicht in die Rolle des Unterliegenden begeben. Vielmehr sei für die Kostenverteilung maßgebend, ob und in welchem Umfang die Beteiligten voraussichtlich unterlegen wären, wenn es zur Entscheidung in der Hauptsache gekommen wäre.

Der im Beschwerdeverfahren eingeführte weitere Stand der Technik führe aber nicht weiter als die bereits berücksichtigten Dokumente. Deshalb wäre die Antragstellerin voraussichtlich in vollem Umfang unterlegen.

Dem trat die Antragstellerin unter Bezugnahme auf den Verfahrensstand des parallelen Patents der Antragsgegnerin entgegen. Gegen dieses Patent DE 197 41 192 habe sie Einspruch eingelegt und weiteren Stand der Technik genannt. In jenem Verfahren, das noch nicht abgeschlossen sei, verfolge die Antragsgegnerin mit dem Hilfsantrag die dem prioritätsbegründenden Gebrauchsmuster im wesentlichen entsprechenden Vorrichtungsansprüche nicht weiter. Damit habe sie zu erkennen gegeben, daß sie dem Schutzrecht insoweit selber keine großen Chancen der Aufrechterhaltung einräume.

II

Die Verpflichtung der Antragsgegnerin zur Kostentragung ergibt sich aus § 18 Abs 3 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG, § 91a ZPO. Denn die Beteiligten haben den Rechtsstreit in der Hauptsache für erledigt erklärt, und es entspricht billigem Ermessen, daß sie die Verfahrenskosten trägt.

Nach dem hierbei zu berücksichtigenden bisherigen Sach- und Streitstand ist davon auszugehen, daß die Antragsgegnerin unterlegen wäre. Maßgebend hierfür ist vor allem der von ihr ausgesprochene Verzicht als das Ereignis, das die Beteiligten veranlaßt hat, das Verfahren in der Hauptsache für erledigt zu erklären (vgl BPatGE 14, 58, 60). Damit hat sie sich - wie regelmäßig in solchen Fällen angenommen wird (vgl BPatGE 24, 36, 37 mwN) - in die Rolle des Unterliegenden begeben.

Der Umstand, daß die Antragsgegnerin den Verzicht im Zusammenhang mit ihrem Hinweis auf die Erteilung des von ihr für denselben Gegenstand beantragten

Patents angesprochen hat, steht dieser Betrachtung nicht entgegen. Auch ein ausdrücklicher Vorbehalt, den Löschungsanspruch nicht anzuerkennen, könnte nicht verhindern, daß ihr Verhalten als Nachgeben gegenüber dem Lösungsangriff gewertet wird (vgl BPatGE 14, 58, 61). Eine andere Würdigung des Verzichts könnte allenfalls dann in Betracht kommen, wenn derselbe Erfindungsgegenstand in einem patentrechtlichen Einspruchsverfahren rechtskräftig bestätigt worden ist und keine weiteren tatsächlichen oder rechtlichen Gründe für eine Löschung des Gebrauchsmusters ersichtlich sind; dann könnte der von der Antragsgegnerin geltend gemachte Gesichtspunkt, das Gericht mit dem Lösungsverfahren nicht "unnötig" zu belasten, zugunsten einer Kostenentlastung der Antragsgegnerin zu berücksichtigen sein. Hier liegt aber ein solcher Fall nicht vor. Denn das Einspruchsverfahren bezüglich des Patents 197 41 192 ist noch vor dem Patentamt anhängig; zudem ist weiterer Stand der Technik eingeführt worden, und die Antragsgegnerin hat überdies mit ihrem Hilfsantrag im Einspruchsverfahren selbst zu erkennen gegeben, daß sie ein Unterliegen in jenem Verfahren im Umfang ihrer Vorrichtungsansprüche selber nicht ausschließt.

Mit der Erledigung des Lösungsverfahrens in der Hauptsache sind die noch nicht rechtskräftig gewordenen Sachentscheidungen - hier der angefochtene Beschluß vom 23. November 1998 - wirkungslos geworden (vgl Baumbach-Hart-

mann, ZPO (55); § 91a Rdn 108). Die jetzt ergangene Kostenentscheidung erfaßt damit die Verfahrenskosten in beiden Rechtszügen.

Goebel

Dr. Meinel

Lokys

Pr/Bb