

# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 23/99

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In Sachen

...

...

**wegen Löschung des Gebrauchsmusters 298 06 436**

hier: Kostenentscheidung

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Juli 2000 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richter Dr. Schade und Gutermuth

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsteller wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 2. September 1999 aufgehoben.
2. Die Kosten des Verfahrens beider Rechtszüge werden gegeneinander aufgehoben.

**Gründe**

I

Die Antragsteller haben als Gesellschaft bürgerlichen Rechts am 17. Juli 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung des eine "Vorrichtung zur Aufnahme von Türelementen oder dergleichen" betreffenden Gebrauchsmusters 298 06 436 der Antragsgegnerin beantragt. Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag fristgerecht widersprochen, ist den Ausführungen der Antragsteller im einzelnen entgegengetreten und hat neue "klargestellte" Schutzansprüche eingereicht.

Mit Zwischenbescheiden vom 30. September 1998 und vom 22. März 1999 hat die Gebrauchsmusterabteilung I ua darauf hingewiesen, daß die Begründung des Löschantrags nicht hinreichend substantiiert sei.

Mit Eingabe vom 7. Juni 1999 erklärten die Antragsteller die Hauptsache für erledigt, nachdem die Antragsgegnerin ihre Ansprüche eingeschränkt habe, indem sie klargestellte Ansprüche vorgelegt habe und damit ihr altes Begehren nicht weiter verfolge. Sie erklärten zudem, daß der Löschantrag damit nicht weiter aufrechterhalten werde.

Mit Eingabe vom 16. Juni 1999 hat die Antragsgegnerin die Sache ebenfalls für erledigt erklärt, nachdem die Antragsteller den Löschantrag zurückgezogen hätten. Weil kein schlüssig begründetes Löschanbegehren vorgelegen habe, beantragt sie, den Antragstellern die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Mit Beschluß vom 2. September 1999 hat die Gebrauchsmusterabteilung den Antragstellern die Kosten des Verfahrens auferlegt. In der Begründung wird ausgeführt, daß die Antragsteller ihren Löschantrag zurückgenommen und die Verfahrenskosten gemäß § 269 Abs 3 Satz 2 und 3 ZPO iVm § 17 Abs 4 GebrMG zu tragen hätten.

Gegen den am 8. Oktober 1999 zugestellten Beschluß haben die Antragsteller am 29. Oktober 1999 Beschwerde eingelegt. In der Begründung wird ausgeführt, daß in dem angefochtenen Beschluß unzutreffend von einer Rücknahme des Löschantrags ausgegangen wurde. Vielmehr hätten sie ausdrücklich erklärt: "Nachdem die Antragstellerin (gemeint: die Antragsgegnerin) ihre Ansprüche eingeschränkt hat, indem sie klargestellte Ansprüche angemeldet hat und damit ihr altes Begehren nicht weiterverfolgt, erkläre ich die Hauptsache für erledigt. Der Löschantrag wird damit nicht aufrechterhalten".

Nachdem die Antragsgegnerin erklärt habe, daß die Sache nach diesseitiger Ausfassung für erledigt angesehen werde, liege eine Erledigung der Hauptsache und keine Antragsrücknahme vor. Damit sei die angegriffene Kostenentscheidung aufzuheben und nach § 91a ZPO eine neue Kostenentscheidung zu treffen. Im übrigen sei es die Antragsgegnerin, die eine Rücknahmeerklärung abgegeben habe, weil sie neue Schutzansprüche vorgelegt habe.

Die Antragsteller beantragen,

der Antragsgegnerin die Kosten aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie macht geltend, die Antragsteller müßten sich an ihren Verfahrenserklärungen festhalten lassen. Nachdem die Gebrauchsmusterabteilung mit Bescheid vom 22. März 1999 darauf hingewiesen habe, daß das Vorbringen zur angeblichen offenkundigen Vorbenutzung unverändert unsubstantiiert sei, sei die Antragsrücknahme erfolgt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache nur teilweise Erfolg. Denn die Kostenentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung ist nur zum Teil gerechtfertigt. Es entspricht unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes billigem Ermessen, daß die Antragsgegnerin an den Kosten des Verfahrens vor der Gebrauchsmusterabteilung beteiligt wird (§ 17 Abs 4 Satz 1 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG, § 91a, § 92 Abs 1 ZPO).

a) Die Kostenentscheidung hat sich auf § 91a ZPO und nicht auf § 269 ZPO zu stützen. Denn es liegt eine übereinstimmende Erledigungserklärung vor. Zwar haben die Antragsteller in ihrer Eingabe vom 7. Juni 1999 erklärt. "Der Löschantrag wird damit nicht aufrechterhalten". Dieser Erklärung steht die Erklärung im vorhergehenden Satz entgegen, in dem ausgeführt wird: "Nachdem die Antragstellerin (gemeint: die Antragsgegnerin) ihre Ansprüche eingeschränkt hat, indem sie klargestellte Ansprüche angemeldet hat und damit ihr altes Begehren nicht weiterverfolgt, erkläre ich die Hauptsache für erledigt". Damit stehen beide Erklärungen für sich betrachtet in Widerspruch zueinander, da nach § 264 Nr 2 ZPO die Erledigterklärung eine Änderung der Klage und nicht eine mit der notwendigen Kostenfolge des § 269 Abs 3 ZPO verbundene Rücknahme der Klage darstellt (vgl auch Schulte, Patentgesetz, 5. Aufl, § 81 Rdn 70). Die Erledigterklärung tritt an die Stelle der ursprünglichen Antrags und beseitigt ihn zugleich (vgl Thomas-Putzo, ZPO, 20. Aufl, § 91a Rdn 6).

Demnach ist gemäß § 133 BGB, der für Willenserklärungen jeglicher Art gilt, also auch für Verfahrenshandlungen (vgl Schulte, Patentgesetz, 5. Aufl, vor § 35 Rdn 51 und 52), die Willenserklärung auszulegen. Hierbei ist der wirkliche Wille zu erforschen und nicht an dem buchstäblichen Sinn des Ausdrucks zu haften. Auch unter Berücksichtigung des Umstands, daß es sich bei der Verfahrenshandlung der Antragsgegnerin um eine empfangsbedürftige Willenserklärung handelt, die so auszulegen ist, wie sie der Erklärungsempfänger nach Treu und Glauben unter Berücksichtigung der Verkehrssitte verstehen mußte, kann die Erklärung nach ihrem Gesamtzusammenhang nur so verstanden werden, daß das Lösungsverfahren wegen der vorgelegten neuen Schutzansprüche seitens der Antragsgegnerin nicht weiter verfolgt werden soll. Hierin sehen die Antragsteller eine Erledigung der Hauptsache und geben eine diesbezügliche ausdrückliche Erklärung ab. In diesem Zusammenhang kann der nachstehende Satz: "Der Löschantrag wird damit nicht aufrechterhalten" nicht im Sinne einer darauf gerichteten Verfahrenshandlung verstanden werden, sondern lediglich im Sinne der

Angabe einer notwendigen Folge der Erledigterklärung. Diese von den Antragstellern gemeinte Kausalität ergibt sich auch zwanglos aus dem Wort "damit". Die Gebrauchsmusterabteilung hat dies offenkundig auch so aufgefaßt, als sie das Doppel der Eingabe vom 7. Juni 1999 an die Antragsgegnerin mit dem Zusatz "Wird der Erledigterklärung zugestimmt?" übersandte.

Die Antragsgegnerin hat dieser Erledigterklärung mit Eingabe vom 16. Juni 1999 zugestimmt. Auch wenn sie diese Erklärung damit begründet hat, daß die Antragstellerin den Löschungsantrag zurückgezogen habe, ist diese Verfahrenshandlung unbedingt abgegeben worden und kann nicht wegen der grundsätzlichen Bedingungsfeindlichkeit von Verfahrenshandlungen als unwirksam angesehen werden (vgl. Schulte, aaO, vor § 35 Rdn 18; Busse, Patentgesetz, 5. Aufl, vor § 34 PatG Rdn 56).

b) Nach dem zu berücksichtigenden bisherigen Sach- und Streitstand hätte der Löschungsantrag nur zum Teil Erfolg gehabt.

Erfolgreich wäre der Löschungsantrag nach § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG im Umfang der von der Antragsgegnerin erklärten Rücknahme des Widerspruchs gewesen. Eine solche teilweise Rücknahme liegt in der Beschränkung der Verteidigung auf den Gegenstand nach den am 25. September 1998 eingereichten Schutzansprüchen. Hierin liegt ein Teilanerkennntnis des geltend gemachten Löschungsanspruchs aus § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG.

Dagegen versprach der bisherige Sach- und Streitstand keinen Erfolg für die Antragsteller im Umfang des noch verteidigten Gegenstandes. Bei diesem eingeschränkten Gegenstand bezieht sich die Lehre nur noch auf eine Vorrichtung (nach dem Oberbegriff des Schutzanspruchs), bei der das Türblatt eines jeweiligen Türelements in Frontprofilen seiner Türzarge aufgenommen ist. Der Prospekt der Firma F..., auf den sich die Antragsteller für die von ihnen geltend gemachte Vorveröffentlichung und auch Vorbenutzung beziehen, läßt bei dem dort wiedergegebenen Türblattauszug (Bl 57) eine solche Ausgestaltung nicht erkennen. Sie haben zwar mit Schriftsatz vom 13. November 1998 erklärt, die für den Gebrauchsmusterschutz reklamierten Vorrichtungen gehörten seit 1996 zum Standardprogramm der Firma F...; sie haben dies ausdrücklich auch auf das erwähnte Merkmal bezogen, daß das Türblatt in Frontprofilen seiner Türzarge aufgenommen wird. Jedoch sind sie bei diesen Ausführungen jeweils von den Türblattauszügen ausgegangen, die in dem genannten Prospekt wiedergegeben sind. Da der Prospekt dies aber nicht darstellt - worauf bereits der Zwischenbescheid der technisch fachkundig besetzten Gebrauchsmusterabteilung vom 22. März 1999 aufmerksam macht - kann ihrem Vortrag nicht gefolgt werden.

Die von der Antragsgegnerin erklärte Beschränkung der Verteidigung erfaßt ein etwa um die Hälfte seines wirtschaftlichen Wertes gemindertetes Gebrauchsmuster. Denn mit der Einschränkung auf von Türzargen aufgenommene Türblätter umfaßt die eingetragene, Türblätter in dem betreffenden Zusammenhang schlechthin erfassende Lehre erheblich weniger Ausgestaltungen.

c) Es entspricht der Billigkeit, wenn bei Berücksichtigung dieses bisherigen Sach- und Streitstandes die Kosten des Lösungsverfahrens erster Instanz entsprechend § 92 Abs 1 ZPO gegeneinander aufgehoben werden.

Die Antragsteller haben das Lösungsverfahren im Umfang des gesamten eingetragenen Gegenstandes herbeigeführt, obwohl sie - bei sorgfältiger Prüfung des von ihnen eingeführten Standes der Technik - Anlaß gehabt hätten, den Lösungsantrag allein gegen das Gebrauchsmuster, soweit es den eingetragenen Schutzanspruch 4 (mit dem in Frontprofilen seiner Türzarge aufgenommenen Türblatt) übersteigt, zu richten.

Die Antragsgegnerin wiederum hat das Risiko des zunächst uneingeschränkten Widerspruchs gegen den Lösungsantrag auf sich genommen, obwohl sie - bei sorgfältiger Prüfung des mit dem Lösungsantrag eingeführten Standes der Technik - Anlaß gehabt hätte, das Teilanerkennnis sofort auszusprechen und damit (im Falle mangelnder Veranlassung zur Stellung des Lösungsantrags in vollem Umfang) die Heranziehung der für sie günstigen Kostenvorschrift des § 93 ZPO zu ermöglichen.

d) Die Entscheidung über die Kosten des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG und § 92 Abs 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

Goebel

Dr. Schade

Gutermuth

be