

# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 15/98

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In Sachen

...

...

**wegen Umschreibung des Gebrauchsmusters 94 13 113**

hier: Kostenentscheidung

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. August 2000 durch den Richter Dr. Schade als Vorsitzenden sowie die Richterin Tronser und den Richter Gutermuth

beschlossen:

Der Antrag des Beschwerdegegners, der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen.

**G r ü n d e**

**I**

Die Beschwerdeführerin hat am 4. April 1998 gegen die am 29. Juli 1997 durch das Deutsche Patentamt erfolgte Umschreibung des Gebrauchsmusters 94 13 113 auf den Beschwerdegegner Beschwerde eingelegt und diese mit Schriftsatz vom 4. März 1999 zurückgenommen, nachdem ihn das Landgericht Düsseldorf mit Urteil vom 15. September 1998 verurteilt hatte, seine Einwilligung zur Umschreibung des Gebrauchsmusters auf sie zu erteilen.

Mit Schriftsatz vom 31. Mai 2000 beantragt der Beschwerdegegner,

der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens gemäß § 80 Abs 4 und Abs 1 PatG aufzuerlegen.

Die Beschwerdeführerin beantragt

die Zurückweisung dieses Antrags.

Sie führt aus, dass eine derartige Kostenentscheidung nicht der in § 80 Abs 1 PatG vorgesehenen Billigkeit entspreche. Diese gesetzliche Regelung gehe davon aus, dass jeder Beteiligte grundsätzlich die Kosten selber trage, die ihm durch das Beschwerdeverfahren entstanden sind. Nur bei mutwilligem Verhalten könne ein Beschwerdeführer mit den Kosten des Verfahrens belastet werden. Ein solches Verhalten sei im vorliegenden Fall jedoch keinesfalls offensichtlich. Vielmehr sei sie mit ihrer Klage in der ersten Instanz durchgedrungen.

## II

Der Antrag des Beschwerdegegners, der Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, ist nicht begründet, weil dies nicht der Billigkeit entspricht.

Nach § 18 Abs 3 Satz 1 GebrMG iVm § 80 Abs 4 und Abs 1 Satz 1 PatG kann das Patentgericht bestimmen, dass die Kosten des Verfahrens - auch bei Zurücknahme der Beschwerde - einem Beteiligten ganz oder teilweise zur Last fallen, wenn dies der Billigkeit entspricht. Damit geht das Gesetz im Grundsatz davon aus, dass in Gebrauchsmuster-Beschwerdeverfahren nach § 18 Abs 3 Satz 1 GebrMG (also mit Ausnahme der Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren nach

§ 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG) regelmäßig keine Kostenentscheidung erforderlich ist und damit jeder Beteiligte kraft Gesetzes die ihm entstandenen Kosten selbst zu tragen hat. Ein Abweichen vom Grundsatz der eigenen Kostentragung bedarf stets besonderer Umstände (vgl hierzu BGH BIPMZ 1973, 23 - Lewapur - für das Warenzeichen-Widerspruchsverfahren). Dies gilt auch für echte Streitverfahren wie das Akteneinsichtsverfahren oder das Umschreibungsverfahren. Allerdings entspricht es hier in der Regel der Billigkeit, den Verfahrensausgang zu berücksichtigen, sofern nicht andere Gründe ein Abweichen hiervon erfordern (vgl BPatG Mitt 1970, 76 f; 1971, 55 f).

Im vorliegenden Fall hat die Beschwerdeführerin zwar ihre Beschwerde zurückgenommen und damit einen Verfahrensausgang bewirkt, der im Regelfall nach § 269 Abs 3 Satz 2 ZPO zu ihren Lasten zu berücksichtigen ist. Diesem Gesichtspunkt steht jedoch die Billigkeitserwägung gegenüber, dass der Beschwerdegegner durch das Urteil des Landgerichts Düsseldorf vom 15. September 1998 verpflichtet worden ist, seine Einwilligung in die Umschreibung des Streitgebrauchsmusters auf die Beschwerdeführerin zu erteilen. Nachdem sie im parallel anhängigen Zivilprozess mit ihrer Klage durchgedrungen war und davon ausgehen konnte, dass ihr das Streitgebrauchsmuster auch materiell-rechtlich zusteht, entsprach die Rücknahme der Beschwerde im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht einer sachdienlichen Verfahrensführung. Denn die Beschwerdeinstanz, die zulässigerweise in Anspruch genommen worden war, brauchte in der Sache nicht weiter in Anspruch genommen zu werden, nachdem der von der Beschwerdeführerin letztlich erstrebte Erfolg - die Durchsetzung ihres Anspruchs auf Eintragung in die Rolle - im Wege der zulässigerweise parallel erhobenen Zivilklage herbeigeführt worden war.

Damit ist der mit dem Schriftsatz vom 31. Mai 2000 zugleich gestellte Folgeantrag auf Kostenfestsetzung gegenstandslos.

Dr. Schade

Tronser

Gutermuth

be/Fa