

# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 4/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**wegen Löschung des Gebrauchsmusters ...**

hier: Kostenentscheidung

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 16. Februar 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie den Richter Dr. Schade und die Richterin Friehe-Wich

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilungl -vom 18. Januar 2000 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragsgegnerin.

**Gründe**

**I.**

Die Antragstellerin hat am 5. Mai 1999 unter Zahlung der Gebühr nach Tarif die Löschung des mit der Bezeichnung ...

eingetragenen Gebrauchsmusters ... gestützt auf den Löschungsgrund

des § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG beantragt und mit Schriftsatz vom 27. Juli 1999 darum gebeten, zunächst von einer Zustellung des Löschantrags abzusehen.

Mit Schriftsatz vom 4. August 1999 hat sie den Antrag auf Löschung in einen An-

trag auf Feststellung der anfänglichen Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters umgewandelt.

Die Antragsgegnerin hat gegen die ihr am 12. Oktober 1999 zugestellte Mitteilung, daß ein Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters gestellt worden ist, mit Schriftsatz vom 18. Oktober 1999 erklärt, daß dem Feststellungsantrag nicht widersprochen wird, und beantragt, die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen. Hierzu führt sie aus, daß die Antragsgegnerin der Aufforderung der Antragstellerin, auf das Streitgebrauchsmuster zu verzichten, bereits im März 1999 durch Verzichtserklärung gegenüber dem Amt nachgekommen sei. Zwar sei sie von der Antragstellerin mit Schriftsatz vom 27. Juli 1999 aufgefordert worden, auch für die Vergangenheit auf Rechte aus ihrem Gebrauchsmuster zu verzichten. Da die Antragstellerin ihr auf Nachfrage jedoch lediglich pauschal erklärt habe, daß sich ihr Interesse auf Schadensersatzforderungen für die Vergangenheit beziehe, sei ihr Sinn und Zweck des Anliegens der Antragstellerin verborgen geblieben. Dieser fehle vielmehr ein besonderes Rechtsschutzinteresse, weil zu keiner Zeit die Besorgnis bestanden habe, sie könne aus dem Gebrauchsmuster in Anspruch genommen werden.

Mit Schriftsatz vom 2. Dezember 1999 hat die Antragstellerin zum Feststellungsinteresse ausgeführt, daß die Antragsgegnerin die in Deutschland produzierten EPG-Systeme nach Dänemark liefere, insbesondere an eine Firma .... Mit dieser Firma sei ein Verletzungsstreit in Dänemark anhängig, für den die Schutzrechtsslage für Zukunft und Vergangenheit eine wichtige Rolle spiele.

Mit Beschluß vom 18. Januar 2000 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts die Kosten des Verfahrens den Beteiligten je zur Hälfte aus Billigkeitsgründen auferlegt. Zwar sei der Löschantrag ins Leere gegangen, jedoch habe es die Antragsgegnerin versäumt, die Antragstellerin hiervon zu unterrichten. Hinsichtlich des Feststellungsantrags habe die Antragstellerin

Erfolg gehabt, ohne daß der Frage nachgegangen zu werden brauche, ob ein Feststellungsinteresse glaubhaft gemacht worden sei.

Gegen den der Antragsgegnerin am 26. Januar 2000 zugestellten Beschluß hat diese am 9. Februar 2000 Beschwerde eingelegt. In der Begründung führt sie aus, daß nicht erkennbar sei, aus welchen Billigkeitsgesichtspunkten entschieden worden sei. Der ursprüngliche Antrag sei von Anfang an unbegründet gewesen. Aber auch für den Feststellungsantrag müsse die Antragstellerin nach § 91 ZPO die Kosten tragen, weil der Antrag mangels Rechtsschutzinteresses unzulässig sei.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und der Antragstellerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen.

Hinsichtlich des ursprünglichen Löschantrags führt sie aus, daß sie die Antragsgegnerin von dem Verzicht hätte unterrichten müssen. Zum Feststellungsinteresse verweist sie erneut auf den Rechtsstreit zwischen ihr und der Firma T... in Dänemark. Im übrigen sei nicht von Bedeutung, ob ein Rechtsschutzinteresse vorgelegen habe, weil kein Widerspruch eingelegt worden sei.

## II.

Die form- und fristgerecht eingelegte Beschwerde der Antragsgegnerin hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Da die Antragsgegnerin dem Feststellungsantrag der Antragstellerin nicht widersprochen hat, erfolgte die Löschung des Gebrauchsmusters (dh auch für die Vergangenheit) nach § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG. Folglich hatte das Deutsche Patent- und Markenamt nur noch zu bestimmen, zu welchem Anteil die Kosten des Verfahrens den Beteiligten zur Last fallen, (§ 17 Abs 4 Satz 1 und 2 GebrMG). Zwar hatte die Antragsgegnerin bereits mit Schriftsatz vom 1. März 1999, zugegangen am 2. März 1999, dem Amt mitgeteilt, daß sie auf das Gebrauchsmuster ... verzichtet. Dabei kann aber dahingestellt bleiben, ob der Verzicht rechtswirksam erklärt worden ist, weil die Erklärung nicht von dem vertretungsberechtigten Herrn S... bzw. von Frau R..., für die eine allgemeine Vollmacht hinterlegt worden war, erfolgt ist, sondern von einer dritten Person im Auftrag von Frau R.... Ob die unterzeichnende Person berechtigt war, derartige Erklärungen für die Antragsgegnerin abzugeben, war daher zum Zeitpunkt dieser Willenserklärung nicht feststellbar. Da der Verfahrensbevollmächtigte der Antragsgegnerin jedoch im Beschwerdeverfahren ausdrücklich vorgetragen hat, daß die Antragsgegnerin auf das Gebrauchsmuster verzichtet hat (Schriftsatz vom 20. Dezember 1999, Seite 2 Buchstabe b), liegt jedenfalls eine ausdrückliche Genehmigung der Verzichtserklärung iSv § 184 BGB vor.
  
2. Nach § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 Satz 2 PatG sind die Vorschriften der Zivilprozessordnung (ZPO) über die Prozeßkosten entsprechend anzuwenden. Nach § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO hat die unterliegende Partei die Kosten des Rechtsstreits zu tragen, sofern nicht die Billigkeit

eine andere Entscheidung erfordert (§ 84 Abs 2 Satz 2 PatG).

Unterlegen ist die Antragsgegnerin, weil sie sich freiwillig in diese Rolle begeben hat, indem sie dem Feststellungsantrag der Antragstellerin ausdrücklich nicht widersprochen hat. Hiernach hätte die Antragsgegnerin als Unterlegene im Feststellungsverfahren die gesamten Verfahrenskosten zu tragen.

3. Die Ausnahmebestimmung in § 93 ZPO, wonach dem Kläger (der Antragstellerin) die Prozeßkosten zur Last fallen, wenn der Beklagte (die Antragsgegnerin) den Anspruch sofort anerkennt und nicht durch sein Verhalten zur Erhebung der Klage (Feststellungsantrag) Veranlassung gegeben hat, greift nicht. Denn die Antragsgegnerin hat zur Stellung des Feststellungsantrags Veranlassung gegeben.

Veranlassung zur Erhebung eines Löschungsantrags bzw eines Feststellungsantrags gibt ein Gebrauchsmusterinhaber stets durch ein Verhalten, das bei einem Antragsteller vernünftigerweise den Schluß auf die Notwendigkeit eines Löschungs- bzw Feststellungsverfahrens rechtfertigt (vgl BPatGE 21, 38, 39 mNachw). Ein solches Verhalten liegt unter anderem dann vor, wenn der Gebrauchsmusterinhaber - wie hier – einer Aufforderung zum Verzicht der Rechte aus dem Gebrauchsmuster auch für die Vergangenheit nicht nachkommt (BPatGE, aaO). Dabei ist stets Voraussetzung, daß der Antragsteller den Gebrauchsmusterinhaber unter Angabe eines näher darzulegenden Löschungsgrunds mit angemessener Fristsetzung zum Verzicht auffordert, wobei

sich aus der Aufforderung ausdrücklich oder konkludent ergeben muß, daß bei Nichtbefolgung der Aufforderung mit einem Löschungs- bzw Feststellungsantrag zu rechnen ist (BPatGE, aaO). So liegt der Fall hier.

Die Antragsgegnerin ist von der Antragstellerin mit Schreiben vom 27. Juli 1999 aufgefordert worden, über den dem Amt gegenüber erklärten Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster eine Erklärung dahingehend abzugeben, daß auf Rechte aus dem Gebrauchsmuster auch für die Vergangenheit verzichtet wird. Mit Telefax vom 3. August 1999 hat die Antragsgegnerin um Mitteilung gebeten, worauf sich das Interesse der Antragstellerin an der Abgabe der geforderten Erklärung ergebe. Auf die Rückantwort, daß es um Schadensersatzforderungen für die Vergangenheit gehe, ist sie vor Zustellung des Feststellungsantrags nicht eingegangen. Es kann daher festgestellt werden, daß die Aufforderung ernstlich gemeint war und aus ihr hervorging, daß bei Erfolglosigkeit der Aufforderung die Feststellung der Unwirksamkeit beantragt werden würde (vgl hierzu Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 5. Aufl., § 17 Rdn 36 mNachw). Nicht notwendig war es dagegen, mit der Aufforderung nachzuweisen, daß das Gebrauchsmuster (ex tunc) keinen Bestand hat und daß die Antragstellerin ein entsprechendes Interesse an der Feststellung der Unwirksamkeit tatsächlich geltend gemacht hat. Diese Voraussetzungen sind nämlich wegen des Amtsermittlungsprinzips von der Lösungsabteilung des Amts zu prüfen und durch Beschluß hinsichtlich der Zulässigkeit und der Begründetheit des Antrags entsprechend festzustellen. Die einem Löschungs- oder Feststellungsverfahren vorangehende Aufforderung hat daher allein den Sinn, dem Antrags-

gegner klarzumachen, daß der Antragssteller die Löschung bzw Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters betreiben will, falls der Antragsgegner der Aufforderung nicht fristgemäß nachkommt (vgl BPatGE 21, 38, 40).

Die Antragsgegnerin hat trotz der Aufforderung, auch auf die Rechte aus dem Gebrauchsmuster für die Vergangenheit zu verzichten, nicht binnen einer damit in Lauf gesetzten angemessenen Frist auf die Rechte aus dem Gebrauchsmuster für die Vergangenheit verzichtet. In dem Schriftsatz vom 27. Juli 1999 war ihr eine Frist innerhalb der nächsten Woche gesetzt worden und mit der Telefax-Rückantwort vom 3. August 1999 eine Frist für den gleichen Tag. Gleichwohl hat sie sich bis zur Zustellung des Feststellungsantrags am 12. Oktober 1999 nicht zu der Aufforderung geäußert und erst mit Schriftsatz vom 18. Oktober 1999 erklärt, daß sie dem Feststellungsantrag nicht widerspricht. Schon deshalb hat sie durch ihr Verhalten, worauf § 93 ZPO abstellt, „zur Erhebung der Klage“ Anlaß gegeben, da diese nicht mit Einreichung, sondern erst mit Zustellung an den Gegner erhoben ist (§ 253 Abs 1 ZPO); das muß sinngemäß für die Zustellung eines Löschungs- oder Feststellungsantrags gelten (vgl BPatGE 2, 211, 214; BPatGE 8, 47, 53). Die Antragsgegnerin hatte bis zur Zustellung des Feststellungsantrags unter Berücksichtigung aller Umstände eine mehr als angemessene Frist von über zwei Monaten (zur Fristlänge vgl Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 5. Aufl., § 17 Rdn 38 bis 40), um die Aufforderung zu prüfen und sodann auf Rechte aus dem Gebrauchsmuster für die Vergangenheit zu verzichten. Da sie das nicht getan hat, ist von ihr die „Erhebung“



des Feststellungsantrags im Sinne des § 93 ZPO veranlaßt worden.

Unerheblich ist dabei, daß die Antragstellerin den Antrag auf Umwandlung des Antrags auf Löschung des Gebrauchsmusters in einen Antrag auf Feststellung der anfänglichen Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters bereits am 4. August 1999 eingereicht hatte. Wäre dieser unverzüglich und damit zu einem Zeitpunkt zugestellt worden, in dem vielleicht eine angemessene Frist noch nicht abgelaufen gewesen sein würde, so hätte die Antragstellerin das Kostenrisiko ihres dann verfrühten Antrags für den Fall zu tragen gehabt, daß die Antragsgegnerin binnen der angemessenen Frist der Aufforderung noch nachgekommen wäre. Im vorliegenden Fall war jedoch bei der erst am 12. Oktober 1999 erfolgten Zustellung des Antrags eine angemessene Frist bereits abgelaufen, ohne daß die Antragsgegnerin auf die Rechte aus ihrem Schutzrecht für die Vergangenheit verzichtet hätte (vgl BPatGE 8, 47, 53).

4. Gesichtspunkte der Billigkeit nach § 84 Abs 2 Satz 2 PatG erfordern auch keine andere Entscheidung. Wie oben ausgeführt, war der Löschungsantrag als solcher hinsichtlich der Kosten des Verfahrens nicht zu berücksichtigen, weil er der Antragsgegnerin vor Umwandlung in einen Feststellungsantrag nicht zugestellt worden ist. Da sich die Antragsgegnerin freiwillig in die Rolle der Unterlegenen begeben hat, weil sie dem Feststellungsantrag nicht widersprochen hat und die Ausnahmegvorschrift des § 93 ZPO nicht greift, hat sie die Kosten des Verfahrens zu tragen. Hierbei ist unerheblich, ob sie mit Erfolg hätte geltend machen können, daß das beson-

dere Interesse für den Feststellungsantrag nicht nachgewiesen wurde, wenn sie Widerspruch eingelegt hätte. Dieser Umstand wäre nur dann von Bedeutung, wenn der Rechtsstreit nach § 91a ZPO in der Hauptsache für erledigt erklärt worden wäre.

5. Da jedoch lediglich die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt hat und die Antragstellerin keine Anschlußbeschwerde eingelegt hat, kann die Antragsgegnerin als Beschwerdeführerin nach allgemeinen Rechtsgrundsätzen nicht schlechter gestellt werden als durch den angefochtenen Beschluß. Allein aus diesem rechtlichen Gesichtspunkt ist der angefochtene Beschluß im Ergebnis aufrechtzuerhalten.
6. Die Kostenentscheidung für das Beschwerdeverfahren beruht auf § 18 Abs 3 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 Satz 2 PatG und § 97 Abs 1 ZPO. Daß die Billigkeit eine andere Entscheidung erfordert, ist nicht ersichtlich.

Goebel

Dr. Schade

Friehe-Wich

prä