

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 2/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

wegen Löschung des Gebrauchsmusters

(hier: Kostenentscheidung)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Juli 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richterinnen Tronser und Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 27. Juni 2000 dahin abgeändert, daß die Kosten des Lösungsverfahrens der Antragsgegnerin in vollem Umfang auferlegt werden.

Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I

Die Antragstellerin hat am 24. Januar 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung des eine "... " betreffenden Gebrauchsmusters ... der Antragsgegnerin beantragt.

Das Gebrauchsmuster war am 10. November 1998 angemeldet und am 20. Mai 1999 eingetragen worden. Im Verlauf des Eintragungsverfahrens hatte die Antragsgegnerin das Original ihres Eintragungsantrags, der mit dem Zusatz "i. A." unterschrieben war, vom Patentamt mit der Bitte um Rücksendung nach Unterzeichnung durch eine vertretungsberechtigte Person zurückerhalten. Mit Telefax

vom 24. März 1999 hatte sie erwidert, daß derjenige Mitarbeiter, der den Eintragungsantrag ursprünglich unterzeichnet habe, nicht mehr bei ihr beschäftigt sei, und hinzugefügt: "Wir wollen deshalb unseren damaligen Antrag nicht weiterleben lassen". Mit Schreiben vom 31. März 1999 hatte sie alsdann das Original des Eintragungsantrags an das Patentamt zurückgereicht.

Vor der Einleitung des Lösungsverfahrens hatte die Antragstellerin mit Schreiben vom 13. Dezember 1999 die Antragsgegnerin aufgefordert, zur Vermeidung eines Lösungsverfahrens auf ihr Gebrauchsmuster zu verzichten, und ihr hierzu eine Frist bis zum 5. Januar 2000 gesetzt. Hierauf erwiderte die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 14. Dezember 1999, daß sie zwar einen Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters gestellt, diesen aber am 31. März 1999 widerrufen habe. Deshalb könne sie der Bitte, auf das Gebrauchsmuster zu verzichten, nicht nachkommen, da es gar kein Gebrauchsmuster ihrerseits gebe.

Der Lösungsantrag wurde der Antragsgegnerin am 6. März 2000 zugestellt. Mit Schreiben vom 8. März 2000 (Eingang beim Patentamt am 9. März 2000) hat die Antragsgegnerin ausgeführt, sie habe bereits am 24. März 1999 per Fax mitgeteilt, daß ihr Antrag gar nicht weiterleben solle. Daraufhin sei ihr vom Patentamt mitgeteilt worden, sie müsse deshalb das Original des Eintragungsantrags zurücksenden, was sie mit Schreiben vom 31. März 1999 getan habe. Wieso das Gebrauchsmuster dennoch eingetragen worden sei, bleibe unverständlich. Sie müsse mithin alle Kosten für die jetzige Löschung ablehnen.

Daraufhin teilte das Patentamt den Beteiligten mit Schreiben vom 10. Mai 2000 mit, im Schreiben der Antragsgegnerin vom 8. März 2000 könne ein Widerspruch gegen die Löschung nicht gesehen werden, so daß das Gebrauchsmuster gemäß § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG zu löschen sei. Es forderte die Beteiligten auf, zur Kostentragung Stellung zu nehmen. Nachdem diese hierzu widerstreitende Standpunkte eingenommen haben, hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Patentamts mit Beschluß vom 27. Juni 2000 die Kosten des Lösungsverfahrens den Betei-

ligten je zur Hälfte auferlegt und dies mit Billigkeitserwägungen wie folgt begründet: Zwar sei in dem Telefax der Anmelderin vom 24. März 1999 eine Rücknahme der Anmeldung zu sehen. Ihr fehle jedoch mangels schriftlicher Bestätigung die erforderliche Schriftform. Nach Rücksendung des Originaleintragungsantrags mit Schreiben vom 31. März 1999, das von einem Vertretungsberechtigten unterschrieben gewesen sei, sei das Gebrauchsmuster "dementsprechend" eingetragen worden. Da die Antragsgegnerin den Löschungsantrag unwidersprochen gelassen habe, habe sie sich zwar in die Rolle der unterliegenden Partei begeben die nach § 91 Abs 1 ZPO grundsätzlich die Kosten zu tragen habe. Darin liege aber auch ein sofortiges Anerkenntnis im Sinne der Ausnahmegvorschrift des § 93 ZPO. Zur Stellung des Löschungsantrags habe sie überdies keine Veranlassung gegeben. Auf die Aufforderung der Antragstellerin vom 13. Dezember 1999 habe sie zwar keine ausdrückliche Verzichtserklärung abgegeben. Ihre Mitteilung, daß aus ihrer Sicht kein Schutzrecht existiere, sei jedoch einer Verzichtserklärung gleichzusetzen, so daß der Antragstellerin die Kosten aufzuerlegen seien. Billigerweise müsse aber auch die Antragsgegnerin eine Hälfte der Kosten tragen. Denn sie habe sich weder nach Erhalt der Eintragungsurkunde für das Gebrauchsmuster noch nach Erhalt der Verzichtsaufforderung der Antragstellerin bemüht, die Eintragung rückgängig zu machen oder sonst den Sachverhalt aufzuklären. Hierbei werde berücksichtigt, daß es auch nicht ausgereicht habe, daß die Antragstellerin lediglich einen Rollenauszug für das Gebrauchsmuster angefordert habe. Denn nach der Antwort der Antragsgegnerin auf ihre Verzichtsaufforderung hätte sie Einsicht in die Registerakten nehmen und jedenfalls außerhalb des patentamtlichen Löschungsverfahrens Schritte dahin unternehmen müssen, die Antragsgegnerin zur freiwilligen Aufgabe ihres nun einmal eingetragenen Gebrauchsmusters zu bewegen.

Die Antragstellerin hat hiergegen Beschwerde eingelegt. Die Antragsgegnerin habe sich im Löschungsverfahren nicht auf § 93 ZPO berufen, wie dies eine Heranziehung der Ausnahmegvorschrift für die Kostenentscheidung aber voraussetze, sondern nur dargelegt, daß das Gebrauchsmuster nicht habe eingetragen werden

dürfen, und es aus diesem Grund abgelehnt, jegliche Kosten des Lösungsverfahrens zu tragen. Die Antragsgegnerin habe auch Anlaß zur Stellung des Lösungsantrags gegeben, weil sie auf die Verzichtsaufforderung vom 30. Dezember 1999 eindeutig erklärt habe, dem nicht nachzukommen, und dabei lapidar angegeben habe, daß es gar kein Gebrauchsmuster ihrerseits gebe. Diese Erklärung könne auch einem Verzicht nicht gleichgesetzt werden, weil die Antragsgegnerin die Abgabe einer solchen Erklärung gerade abgelehnt habe und ihre Äußerung ein späteres Vorgehen aus dem Gebrauchsmuster keineswegs ausschließe. Zu Unrecht habe die Gebrauchsmusterabteilung der Antragstellerin über die ordnungsgemäße Lösungs- bzw. Verzichtsaufforderung hinaus noch als zu zusätzlichen Handlungen verpflichtet gesehen, um ein Lösungsverfahren zu vermeiden. Denn die bisherige Rechtsprechung habe es gerade der Antragsgegnerin auferlegt, bei Eingang einer Verzichtsaufforderung die Situation zu klären, was die Antragsgegnerin hier in keiner Weise getan habe.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß teilweise aufzuheben und der Antragsgegnerin die gesamten Kosten des Gebrauchsmusterlöschungsverfahrens aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin wendet sich hiergegen und macht geltend, ihr könne keine grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen werden, weil sie bei Durchsicht ihrer Gebrauchsmusterakte festgestellt habe, daß der Logik folgend keine Gebrauchsmusterurkunde vorliegen könne, zumal sie ihren Eintragungsantrag zurückgezogen habe. Da sie den Originaleintragungsantrag zwar an das Patentamt zurückgesandt habe, dieser aber nicht durch eine vertretungsberechtigte Person unterschrieben gewesen sei, sei bis heute auch ein Eintragungsantrag nicht wirksam gestellt.

II

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulässig, sie hat auch in der Sache Erfolg. Denn die Antragsgegnerin ist als in vollem Umfang unterlegene Verfahrensbeteiligte des Lösungsverfahrens anzusehen (§ 17 Abs 4 Satz 1 und 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG und § 91 ZPO). Daraus folgt, daß nicht die Antragstellerin mit der Hälfte der Verfahrenskosten zu belasten war, vielmehr diese der Antragsgegnerin in vollem Umfang aufzuerlegen sind. Die Billigkeit erfordert keine andere Entscheidung.

1. Die Antragsgegnerin ist als im Lösungsverfahren unterlegen anzusehen, weil das Gebrauchsmuster auf den Lösungsantrag hin in der Gebrauchsmusterrolle gelöscht worden ist.

Die Löschung ist zu Recht erfolgt. Denn der Eintragung lag kein wirksames, von der Anmelderin weiterverfolgtes Eintragungsbegehren zugrunde. Ein Eintragungsantrag ist aber zwingende Voraussetzung für eine Eintragung (§ 8 Abs 1 iVm § 4 Abs 3 Nr 2 GebrMG). Ohne einen Eintragungsantrag ist die Eintragung eines Gebrauchsmusters rechtlich unwirksam und jederzeit in der Rolle zu löschen.

a) Das Patentamt hat - anders als im angefochtenen Beschluß ausgeführt - nicht davon ausgehen können, daß die Anmeldung weiter verfolgt wird. Wenn es in dem Telefax vom 24. März 1999 nur eine angekündigte Rücknahme der Anmeldung sah, die nicht schriftlich bestätigt worden sei, sondern der statt dessen der Eintragungsantrag im Original mit einer im Begleitschreiben vom 31. März 1999 vollzogenen, dem Antrag zuzurechnenden, ordnungsgemäßen Unterzeichnung gefolgt sei, so treffen diese Auslegung und rechtliche Bewertung des Sachverhalts nicht zu.

aa) Die Anmeldung des Gebrauchsmusters vom 10. November 1998 war wirksam. Allerdings war die Anmeldung bei ihrer Einreichung nicht in einer Weise unter-

zeichnet, die die Vertreterstellung für die Anmelderin hinreichend deutlich erkennen ließ. Denn eine Unterzeichnung, der der Zusatz "i.A." vorangestellt ist und sich deshalb als ein Handeln "im Auftrag" darstellt, reicht für die sichere Erkennbarkeit der Stellvertretung nicht aus (vgl. Soergel-Siebert, BGB (12) § 164 Rdn 18). Auf die zutreffend ergangene Beanstandung dieses Anmeldungs mangels durch die Gebrauchsmusterstelle ist aber seitens der Anmelderin die Klarstellung erfolgt, daß es sich um eine in der Rechtswirkung ihr, der Anmelderin zuzurechnende Anmeldung handelt. Dies ist eindeutig mit der Bezugnahme auf "unseren damaligen Antrag" zum Ausdruck gebracht.

bb) Die Anmeldung ist durch Rücknahme in Fortfall gekommen. Das Telefax an das Patentamt vom 24. März 1999 enthält mit der Erklärung, den Antrag auf Eintragung eines Gebrauchsmusters nicht "weiterleben" lassen zu wollen, eine un zweideutige Rücknahmeerklärung.

Das Telefax entbehrt nicht deshalb jeder Wirkung, weil, wie aber im angefochtenen Beschluß ausgeführt ist, mangels "schriftlicher" Bestätigung die für eine An meldungsrücknahme erforderliche Schriftform fehle. Eine schriftliche Anmel dungsrücknahme enthält eine das Verfahren unmittelbar gestaltende Verfahrenshandlung und ist damit ein bestimmender Schriftsatz. Für bestimmende Schriftsätze reicht es aber zur Wahrung der Schriftform, daß im Falle der Übermittlung durch Telefax die Kopiervorlage eigenhändig unterschrieben ist und diese Unterschrift auf dem Fax wiedergegeben wird (vgl. BGH NJW 1994, 2097). Damit ist dem Gebot der eigenhändigen Unterschrift genügt (vgl. BGH NJW 1998, 3649, 3650). Weitere Anforderungen, etwa eine Bestätigung der Telefaxübermittlung auf traditionellem Weg, sind nicht zu stellen, wie auch die Wirksamkeit der Erklärung nicht davon abhängig ist, daß anschließend noch das Original des Schriftsatzes eingereicht wird (vgl. BGH NJW 1993, 3141). Wenn der 11. Senat des Bundespatentgerichts (BPatGE 42, 200 – Eigenhändige Unterschrift) entschieden hat, daß es erforderlich sei, für einen per Telefax fristwahrend eingereichten Schriftsatz das Original nachzureichen, um die Möglichkeiten einer fingierten Unterschrift

auszuschließen, so kann ihm jedenfalls in dieser Allgemeinheit nicht gefolgt werden. Die Gefahr der Umgehung des Erfordernisses der eigenhändigen Unterschrift erscheint dem beschließenden Senat im Falle des Telefaxes bei mitgefaxter Unterschrift nicht wesentlich größer als bei Vorlage eines Originals, bei dem mit der handschriftlich beigelegten Unterschrift auch noch nicht die Echtheit der Unterschrift feststeht (vgl. §§ 439, 440 ZPO; Stein-Jonas, ZPO (21) § 129 Anm 2c; Zöller, ZPO (22) § 130 Rdn 10; Münchener Kommentar zur ZPO (2) § 129 Rdn 16).

cc) Die Rücksendung des Original Exemplars des Eintragungsantrags an das Patentamt am 31. März 1999 läßt sich – auch in Verbindung mit dem ordnungsgemäß (unter Angabe der Vertretungsberechtigung) unterzeichneten Begleitschreiben – nicht als erneute Stellung eines Eintragungsantrags auffassen. Der Inhalt des Schreibens "wie telefonisch am 30. März 1999 von Ihnen angefordert, reichen wir Ihnen unseren Antrag vom 10. November 1998 im Original zurück" kann schon allein für sich gesehen nicht eindeutig als Eintragungsbegehren verstanden werden. Dafür, daß bei der erwähnten telefonischen Anforderung die Zurückreichung des Eintragungsantrags etwa als Bestätigung des Eintragungsbegehrens abgesprochen worden ist, ergibt sich aus den Akten und dem Vorbringen der Beteiligten kein Anhalt. Berücksichtigt man dagegen das vorausgegangene Telefax der Anmelderin vom 24. März 1999, wonach sie ihren Eintragungsantrag nicht "weiterleben" lassen wollte, so bleibt für eine Auslegung dahingehend, daß der Eintragungsantrag nunmehr als gestellt angesehen werden sollte, kein Raum. Der Erklärungsgehalt der Eingabe vom 31. März 1999 ging über die bloße Rücksendung des zurückgeforderten Antragsoriginals, das mit der ursprünglichen Einreichung Aktenbestandteil geworden war und deshalb in jedem Fall wieder zur Vervollständigung der Eintragungsakte benötigt wurde, nicht hinaus. Ein nunmehr geänderter Wille der Anmelderin, die Anmeldung jetzt doch "weiterleben" oder richtiger: "neu aufleben" zu lassen, läßt sich hieraus nicht ableiten.

b) Mangelte es mithin an einer rechtswirksamen Eintragung, so war die Löschung in der Rolle geboten. Dies konnte von Amts wegen, gegebenenfalls auf Anregung der Anmelderin oder eines Dritten, erfolgen. Etwas anderes kann nicht gelten, wenn ein Löschungsantrag nach § 16 GebrMG gestellt wird.

Denn in einem solchen Verfahren ist die Prüfung nicht auf die Lösungsgründe des § 15 GebrMG beschränkt. Im Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes ist vielmehr in einem auf den Löschungsantrag nach § 16 GebrMG hin durchzuführenden Lösungsverfahren auch zu prüfen, ob ein der Löschung zugängliches Gebrauchsmuster wirksam eingetragen worden ist. Fehlt es schon an einer wirksamen Eintragung, so erübrigt sich die Prüfung, ob die Lösungsgründe nach § 15 GebrMG vorliegen; der Antragsteller wird hier ähnlich gestellt wie der Antragsteller im Falle des durch Ablauf der Schutzdauer erloschenen Gebrauchsmusters, dem es nicht verwehrt wird, den in § 17 GebrMG für Lösungsanträge nach § 16 GebrMG mit dem möglichen Ergebnis einer konstitutiven Entscheidung vorgesehenen Verfahrensweg, jedoch mit dem Ziel einer lediglich deklaratorischen Entscheidung zu beschreiten.

2. Das Unterliegen der Antragsgegnerin im Lösungsverfahren ist für die Entscheidung über die Kosten des ersten Rechtszuges nach § 91 ZPO maßgebend, mag sie sich auch im Lösungsverfahren gegen die Löschung nicht gewehrt haben. Denn von den Verfahrenskosten kann ein Antragsgegner trotz einem sofortigen Anerkenntnis des Antragsbegehrens nach § 93 ZPO nur verschont bleiben, wenn er auch keinen Anlaß zu der Antragstellung gegeben hat. Daran fehlt es hier.

a) Unbeachtlich ist – entgegen der Auffassung der Antragstellerin –, daß die Antragsgegnerin sich nicht auf diese Ausnahmegvorschrift "berufen" hat. Denn die Kostenvorschriften sind auch ohne darauf gerichtetes Vorbringen der Beteiligten oder einen Antrag bei der von Amts wegen zu treffenden Kostenentscheidung vom Patentamt anzuwenden.

b) Allerdings hat die Antragsgegnerin den Löschantrag sofort anerkannt.

Zutreffend hat die Gebrauchsmusterabteilung im Schreiben der Antragsgegnerin vom 8. März 2000 keinen Widerspruch gegen den ihr zugestellten Löschantrag gesehen. Denn darin bringt die Antragsgegnerin nur ihr Erstaunen über die Eintragung des Gebrauchsmusters sowie ihre Ablehnung zum Ausdruck, Kosten für die Löschung des Gebrauchsmusters zu übernehmen. Nicht dagegen ist ersichtlich, daß sich die Antragsgegnerin gegen die im Löschantrag formulierten Angriffe der Antragstellerin zur Wehr setzen will. Zu Recht hat die Gebrauchsmusterabteilung deswegen im angefochtenen Beschluß ausgeführt, daß das Gebrauchsmuster zu löschen sei, und daß sich die Antragsgegnerin in die Situation der im Lösungsverfahren unterliegenden Partei begeben hat. Allerdings trifft der im angefochtenen Beschluß angegebene Lösungsgrund nicht zu. Zu löschen ist nicht mangels Widerspruchs nach § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG, sondern mangels Wirksamkeit der erfolgten Gebrauchsmuster-Eintragung.

c) Jedoch kann nicht festgestellt werden, daß die Antragsgegnerin es vermieden hat, Veranlassung für den Löschantrag zu geben.

Dem Antwortschreiben der Antragsgegnerin vom 14. Dezember 1999 kann keine Erklärung entnommen werden, mit der sie der Verzichtsaufforderung der Antragstellerin im Schreiben vom 13. Dezember 1999 Folge geleistet hätte. Wenn die Antragsgegnerin darin ausführt, daß sie den Antrag auf Eintragung des Gebrauchsmusters am 31. März 1999 widerrufen habe, "somit können wir Ihrer Bitte, auf das Gebrauchsmuster zu verzichten, nicht nachkommen, da es ja gar kein Gebrauchsmuster unsererseits gibt", kann dem lediglich die Auffassung entnommen werden, das Gebrauchsmuster sei zu Unrecht eingetragen worden. Darauf kommt es aber weder im Zusammenhang mit der damals verlangten Verzichtserklärung noch für die im Lösungsverfahren zu treffende Kostenentscheidung an. Denn zutreffend weist die Antragstellerin darauf hin, daß diese Erklärung einem Verzicht nicht gleichgesetzt werden könne, weil sie ein späteres Vorgehen aus dem Gebrauchsmuster keineswegs ausschließt. Auch der - nicht anwaltlich vertretenen - Antragsgegnerin muß klar sein, daß die bestehende Registerlage, nach der ein Gebrauchsmuster – wirksam oder unwirksam – eingetragen war, sie weiterhin in die Lage versetzt hätte, jedenfalls zunächst Ansprüche aus der eingetragenen Rechtsposition gegen die Antragstellerin geltend zu machen, was dem Sinn der Verzichtsaufforderung vom 13. Dezember 1999 folgend gerade ausgeschlossen werden sollte. Diese formale Rechtsposition der Antragsgegnerin wurde verstärkt durch die nach § 8 DPMAVO für den Inhaber auszufertigende Gebrauchsmusterurkunde, deren Erhalt sie nicht bestritten hat (dies auch nicht durch die insoweit wenig sachdienliche Äußerung in ihrem Schreiben vom 19. Dezember 2000 an das Bundespatentgericht "Wir hatten sehr wohl unsere Akte damals aufmerksam durchgelesen und eben festgestellt, daß der Logik folgend keine Gebrauchsmusterurkunde vorliegen kann ..."). Auch der das Schreiben vom 14. Dezember 1999 abschließenden Formulierung "Die Angelegenheit ist für uns erledigt" kann keine - in einem möglichen Verletzungsrechtsstreit verbindlich geltend zu machende – Erklärung entnommen werden, die Antragsgegnerin werde keinesfalls aus dem Gebrauchsmuster gegen die Antragstellerin vorgehen.

Der von der Gebrauchsmustereintragung betroffenen Antragstellerin ist nicht zu verdenken, daß sie sich mit den von der Antragsgegnerin abgegebenen Erklärungen nicht zufrieden gegeben hat. Die Antragsgegnerin hatte angesichts der erfolgten Schutzrechtseintragung ein berechtigtes Interesse, von der Antragsgegnerin zu erfahren, ob sie davon Abstand nehme, Rechte hieraus gegen sie geltend zu machen. Denn mit der Eintragung ist eine Rechtsposition vermittelt, die dem Inhaber – beispielsweise bei Anträgen auf eine einstweilige Verfügung – einen gewissen Vorsprung vor Dritten verleiht. Die Antragsgegnerin hat auf das legitime Verlangen der Antragstellerin keine hinreichend verbindliche Erklärung über ihr Verhalten in Zukunft der Antragstellerin gegenüber abgegeben. Angesichts der von ihr verlangten Verzichtserklärung kann ihre tatsächlich abgegebene Äußerung auch so verstanden werden, daß sie sich gegebenenfalls ihre Rechte vorbehält.

Ist die Antragsgegnerin mithin der Verzichtsaufforderung im Schreiben der Antragstellerin vom 13. Dezember 1999 nicht nachgekommen, durfte die Antragstellerin davon ausgehen, daß eine freiwillige Bereinigung der bestehenden Registerlage von der Antragsgegnerin nicht zu erwarten war.

Die Antragstellerin war auch nicht gehalten, die Antragsgegnerin in weiteren Schritten dazu zu bewegen, von sich aus Maßnahmen zur Löschung des - auch nach ihrer eigenen Auffassung zu Unrecht eingetragenen - Gebrauchsmusters zu treffen, nachdem die Antragsgegnerin dies mit ihrem Antwortschreiben vom 14. Dezember 1999 endgültig und zweifellos ernsthaft in Abrede gestellt hat. Das Risiko der fortbestehenden Registerlage eines - auch nach Auffassung des Schutzrechtsinhabers - zu Unrecht eingetragenen Gebrauchsmusters hat nämlich dieser und nicht der spätere Löschantragsteller zu tragen, der deshalb auch nicht gehalten ist, sich über die Modalitäten des Gebrauchsmustereintragungsverfahrens zu informieren.

3. Die Antragsgegnerin hat auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, weil sie auch hier unterlegen ist (§ 97 Abs 1 ZPO). Auch insoweit erfordert die Billigkeit keine andere Entscheidung.

Goebel

Tronser

Friehe-Wich

Be