

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 19/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

wegen Löschung des Gebrauchsmusters 90 15 421

(hier: Kostenentscheidung)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. August 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richterinnen Tronser und Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde der Antragstellerin gegen den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts – Gebrauchsmusterabteilung I - vom 7. August 2000 wird zurückgewiesen.

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

G r ü n d e

I

Die Antragstellerin hat am 7. Oktober 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt die Löschung des einen "Fahnenmast mit künstlich wehender Fahne" betreffenden Gebrauchsmusters 90 15 421 des Antragsgegners beantragt. Da der Antragsgegner dem Löschantrag nicht widersprochen hat, ist das Gebrauchsmuster gelöscht worden.

Die Beteiligten haben beim Deutschen Patent- und Markenamt wechselseitig beantragt,

die Kosten des Lösungsverfahrens dem Gegner aufzuerlegen.

Der Antragsgegner hat dies damit begründet, daß wegen des unwidersprochen gebliebenen Lösungsantrags § 93 ZPO zu seinen Gunsten anzuwenden sei und der Lösungsantrag mangels hinreichender Substantiierung des Vortrags der Antragstellerin unzulässig gewesen sei. Die Antragstellerin hat ausgeführt, weil der Antragsgegner sich auf den Lösungsantrag hin nicht ausdrücklich erklärt habe, könne ein Fall des § 93 ZPO nicht vorliegen. Im übrigen habe der Antragsgegner sich noch mit Schreiben vom 26. Mai 1999 seines Gebrauchsmusters berühmt, indem er ihr einen Lizenzvertrag angeboten und von ihr Auskunft über sämtliche von ihr produzierten und vertriebenen Fahnenmasten verlangt hat.

Durch Beschluß vom 7. August 2000 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamtes die Kosten des Verfahrens der Antragstellerin auferlegt, weil der Antragsgegner der beantragten Löschung nicht widersprochen und damit den Lösungsanspruch sofort anerkannt habe. Eine Aufforderung zum freiwilligen Verzicht auf das Gebrauchsmuster habe die Antragstellerin vor der Einleitung des Lösungsverfahrens offenbar nicht ausgesprochen. Daß eine solche Verzichtsaufforderung ausnahmsweise entbehrlich gewesen sei, könne ihrem Vortrag nicht entnommen werden. Die bloße Geltendmachung des Gebrauchsmusters in der Vorkorrespondenz reiche insoweit nicht aus. Mithin habe der Antragsgegner keine Veranlassung zur Einleitung des Lösungsverfahrens gegeben.

Nach Zustellung des Beschlusses am 11. August 2000 hat die Antragstellerin hiergegen am 6. September 2000 Beschwerde erhoben und zur Begründung vorgebracht: Aus den vor Einleitung des Lösungsverfahrens bei ihr eingegangenen Schreiben des Antragsgegners vom 22. März und 26. Mai 1999, mit denen dieser ihr den Abschluß eines Lizenzvertrages angeboten und Auskunft darüber verlangt habe, wieviele Fahnenmasten der streitgegenständlichen Art sie und zu welchen Preisen in der Vergangenheit bis zum damaligen Tag ausgeliefert habe, folge die Entbehrlichkeit einer Aufforderung zum freiwilligen Verzicht auf das Gebrauchsmuster, weil deshalb ein freiwilliges Nachgeben des Antragsgegners ausgeschlossen erscheinen mußte. Sie habe mit Schreiben vom 29. September 1999 nach entsprechenden Recherchen dem Antragsgegner mitgeteilt, daß das Gebrauchsmuster nicht anerkannt werde und daher auch für eine Lizenzvereinbarung kein Raum sei.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß aufzuheben und dem Antragsgegner die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsgegner wendet sich hiergegen und macht geltend, aus den von der Antragstellerin vorgelegten Unterlagen ergebe sich gerade nicht, daß sie ihn unter Fristsetzung zur Löschung seines Gebrauchsmusters aufgefordert habe. Vielmehr habe sie im Zuge der stattfindenden Vergleichsverhandlungen ohne jede weitere Vorwarnung, Abmahnung oder Fristsetzung Antrag auf Löschung des Gebrauchsmusters gestellt.

II

Die zulässige Beschwerde mußte in der Sache ohne Erfolg bleiben:

Denn zu Recht hat die Gebrauchsmusterabteilung die Kosten des Lösungsverfahrens der Antragstellerin auferlegt. Diese Entscheidung steht im Einklang mit § 17 Abs 4 Satz 1 und 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG, § 93 ZPO, weil der Antragsgegner den Lösungsanspruch sofort anerkannt und auch durch sein Verhalten der Antragstellerin keine Veranlassung zur Erhebung des Lösungsantrags gegeben hat.

Die Anwendung des § 93 ZPO auf den vorliegenden Fall scheidet nicht - wie die Antragstellerin meint - daran, daß der Antragsgegner den Lösungsantrag unwidersprochen gelassen und keine auf seine Anerkennung gerichtete, ausdrückliche Erklärung abgegeben hat. Zwar setzt § 93 ZPO für den Rechtsstreit vor den Gerichten der allgemeinen ordentlichen Gerichtsbarkeit die förmliche Erklärung des Beklagten voraus, daß der gegen ihn geltendgemachte Anspruch anerkannt wird (§ 307 ZPO). Bei - entsprechend § 84 Abs 2 Satz 2 PatG - sinngemäßer Anwendung im Gebrauchsmusterlösungsverfahren steht es indessen einer solchen Anerkenntniserklärung gleich, wenn der Antragsgegner - wie hier - im Lösungsantrag innerhalb der Monatsfrist des § 17 Abs 1 Satz 1 GebrMG nicht widerspricht. Denn das Unterlassen des Widerspruchs hat die gleiche rechtliche Wirkung wie das Anerkenntnis im Sinne des § 93 ZPO: dem geltendgemachten Anspruch, der im Zivilprozeß auf antragsgemäße Verurteilung, im Lösungsverfahren auf Löschung des Gebrauchsmusters gerichtet ist, kann ohne jede Sachprüfung in vollem Umfang stattgegeben werden.

Dieser gleichen Rechtsfolge gegenüber fällt es nicht ins Gewicht, daß im Zivilprozeß wegen der dort bestehenden weitergehenden Parteiherrschaft der Erlaß eines Anerkenntnisurteils besonders beantragt werden muß (§ 307 ZPO), während die Löschung eines Gebrauchsmusters gemäß § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG mangels rechtzeitigen Widerspruchs ohne weiteres erfolgt. Auch kommt es nicht darauf an, daß der unterlassene Widerspruch nicht in jedem Fall den tatsächlichen Willen des Gebrauchsmusterinhabers zum Ausdruck bringt, er wolle den Lösungsanspruch wirklich anerkennen. Auch ein ausdrücklich erklärtes Aner-

kenntnis eines Löschungsanspruchs hätte unter den Voraussetzungen des § 17 Abs 1 Satz 1 GebrMG keine andere Bedeutung als die eines unterlassenen Widerspruchs (vgl BPatGE 8, 47, 50; Bühring, GebrMG, 5. Aufl, § 17 Rdn 33).

Der Antragsgegner hat auch nicht - wie die Antragstellerin meint - Veranlassung zur Stellung des Löschantrags gegeben. Ein solches Verhalten, das den Schluß auf die Notwendigkeit eines Lösungsverfahrens rechtfertigt, kann jedenfalls nicht in der bloßen Verwarnung aus dem Schutzrecht (wie sie das an die Antragstellerin gerichtete Schreiben des Antragsgegners vom 22. März 1999 darstellt) gesehen werden. Denn hieraus ergibt sich - nur -, daß eine Konfliktlage zwischen den Beteiligten besteht, aber nicht, welcher Lösung - einer vergleichsweisen oder streitigen - sie zugeführt werden kann. So hat denn der Antragsgegner mit weiterem Schreiben vom 26. Mai 1999 der Antragstellerin eine vergleichsweise Regelung angeboten. Weshalb ein freiwilliges Nachgeben eines Schutzrechtinhabers dadurch ausgeschlossen erscheinen soll, daß er in einem Vergleichsangebot erstmals eine Verhandlungsposition vertritt, hat auch die Antragstellerin nicht begründet. Dem Sinn und Zweck des § 93 ZPO folgend, nämlich unnötige Prozesse bzw vorliegend unnötige Lösungsverfahren zu vermeiden, hat es die Rechtsprechung deshalb für eine Kostenentlastung des Antragstellers als erforderlich angesehen, daß dieser vor der Stellung eines Löschantrags den Gebrauchsmusterinhaber unter Angabe des näher dazulegenden Lösungsgrundes und mit angemessener Fristsetzung zur freiwilligen Aufgabe des Gebrauchsmusters, zur Erklärung des Verzichts auf Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster oder zur Einräumung eines kostenlosen Mitbenutzungsrechts auffordert und der Gegner dem innerhalb der Frist nicht Folge leistet (vgl BPatGE 21, 38, 39 mwNachw). Denn nur dann kann vernünftigerweise davon ausgegangen werden, daß mangels freiwilligen Nachgebens ein patentamtliches Lösungsverfahren notwendig ist (vgl BPatGE 21, 17, 18).

Daß eine solche Aufforderung gegenüber dem Antragsgegner abgegeben worden wäre, macht die Antragstellerin selbst nicht geltend. Wenn sie vorträgt, sie habe

mit Schreiben vom 29. September 1999 dem Antragsgegner nach entsprechenden Recherchen mitgeteilt, daß das Gebrauchsmuster nicht anerkannt werde und daher auch für eine Lizenzvereinbarung kein Raum sei, kann auch darin weder eine Aufforderung zum freiwilligen Verzicht auf das Gebrauchsmuster noch zur Einräumung eines kostenlosen Mitbenutzungsrechts gesehen werden. Vielmehr konnte der Antragsgegner daraufhin zu Recht bemüht sein, ein neues Vergleichsangebot in den Raum zu stellen. Jedenfalls ist es dann als "Klageüberfall" zu bewerten, wenn die Antragstellerin nach Abfassung ihres Schreibens vom 29. September 1999 ohne weitere Fristsetzung - bereits - am 7. Oktober 1999 einen Löschungsantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht hat.

Aus den vorstehenden Ausführungen ergibt sich auch, daß die Verwarnung aus dem Gebrauchsmuster - wie sie der Antragsgegner mit seinen Schreiben vom 22. März und 26. Mai 1999 an die Antragstellerin erklärt hat - kein Verhalten darstellt, das es nach der hierzu entwickelten Rechtsprechung ausnahmsweise rechtfertigt, von einer Aufforderung an den Gebrauchsmusterinhaber, auf sein Schutzrecht insgesamt oder einzelne seiner Ansprüche zu verzichten oder ein kostenloses Mitbenutzungsrecht einzuräumen, abzusehen. Ein solches Verhalten, das ein freiwilliges Nachgeben des Gebrauchsmusterinhabers ausgeschlossen erscheinen läßt, liegt vor, wenn der Gebrauchsmusterinhaber gegen den Löschungsantragsteller wegen Verletzung des Schutzrechts eine (noch anhängige) Klage erhoben, den Erlaß einer einstweiligen Verfügung beantragt oder ihm ein Verfügungsverfahren angedroht hat. Die Verwarnung aus einem eingetragenen Gebrauchsmuster oder gar das Angebot von Vergleichsverhandlungen kann jedenfalls ein Absehen von einer solchen Aufforderung des Löschungsantragstellers nicht rechtfertigen (vgl BPatG 21, 17, 18).

Da der Antragsgegner mithin durch sein Verhalten keine Veranlassung zur Stellung des Löschungsantrags gegeben und diesen sofort anerkannt hat, ist für eine andere Kostenentscheidung als die vom Deutschen Patent- und Markenamt erlas-

sene auch unter Berücksichtigung der Billigkeit (vgl § 84 Abs 2 Satz 2 PatG) kein Raum.

Die Antragstellerin hat auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, weil sie das Rechtsmittel ohne Erfolg eingelegt hat (§ 97 Abs 1 ZPO). Auch insoweit erfordert die Billigkeit keine andere Entscheidung.

Goebel

Tronser

Friehe-Wich

br/Be