

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 4/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

wegen Löschung des Gebrauchsmusters ...

(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:

Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes – Gebrauchsmusterabteilung I - vom 9. Oktober 2000 aufgehoben. Die Kosten des Lösungsverfahrens werden den Antragstellern auferlegt.

Die Antragsteller tragen die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I.

Die Antragsteller haben am 5. Oktober 1999 die Löschung des eine

...

betreffenden Gebrauchsmusters ... des Antragsgegners beantragt. Der Löschantrag ist dem in der Gebrauchsmusterrolle als Gebrauchsmusterinhaber eingetragenen Antragsgegner am 6. November 1999 zugestellt worden.

Mit am selben Tag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schreiben vom 3. Dezember 1999 teilten die Rechtsanwälte R...

G... mit, das Gebrauchsmuster sei auf die U...

vertreten durch den Vorsitzenden P...,

übertragen worden. Weiter heißt es: "Laut anliegender Vollmacht bestellen wir uns zu Verfahrensbevollmächtigten der Antragsgegnerin und widersprechen der Löschung des Gebrauchsmusters ...". Diesem Schreiben war ein auf den

Namen des eingetragenen Gebrauchsmusterinhabers lautendes Schreiben vom 2. Dezember 1999 an das Deutsche Patent- und Markenamt beigefügt mit der Mitteilung, das Gebrauchsmuster ... sei bereits am 15. Oktober 1999 auf

die U... übertragen worden, aufgrund dieser Übertragung sei der Löschantrag nicht ordnungsgemäß zugestellt und deshalb vom Antragsgegner an die U... weitergeleitet worden. Dieses Schreiben war nicht unterschrieben.

Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamtes wies alsdann mit Schreiben vom 21. März 2000 darauf hin, daß der Widerspruch der nicht in der Gebrauchsmusterrolle eingetragenen U... unwirksam sei und der eingetragene Gebrauchsmusterinhaber nicht widersprochen habe, weshalb das Gebrauchsmuster zu löschen sei.

Die Antragsteller haben sodann "aus formalen Gründen" den Widerspruch zurückgenommen und Kostenfestsetzungsantrag gestellt, gegen den sich die U... wandte. Der Antragsgegner hat sich nicht geäußert.

Auf die Anfrage der Gebrauchsmusterabteilung, ob der Antragsgegner vor Einleitung des Lösungsverfahrens zum freiwilligen Verzicht auf das Gebrauchsmuster aufgefordert worden sei, antwortete die U... nachdem sie von der W... AG ein Schreiben erhalten habe, das man als Ersuchen um eine Rücknahme des Schutzrechts habe deuten können, habe sie unter dem 12. August 1999 der W... AG folgendes mitgeteilt: "Auch weiterhin besteht unser Angebot, daß sich Ihre Vertreter mit unserem Modell- und Formenbau-Meister in seinem Betrieb treffen und das Muster unserer "Dekorhülle für alle Sprühdosen und Trinkdosen" ... in Augenschein nehmen können. Für eine baldige Mitteilung, ob ein entsprechendes Interesse besteht, wären wir Ihnen sehr verbunden. Wir würden uns freuen, könnten wir zu einer einvernehmlichen Lösung des Problems finden". Hierauf habe sie keine Antwort erhalten, vielmehr habe die W... AG das Lösungsverfahren eingeleitet. Die Antragsteller antworteten auf die Anfrage des Deutschen Patent- und Markenamtes, der Antragsgegner habe den Antragstellern mehrfach mit einer strafbewehrten einstweiligen Verfügung wegen angeblicher unerlaubter Benutzung des Gebrauchsmusters gedroht. Im Gegenzug sei daraufhin das Lösungsverfahren eingeleitet worden.

Mit Beschluß vom 9. Oktober 2000 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamtes die Kosten des Lösungsverfahrens dem Antragsgegner auferlegt, weil dieser den Widerspruch unterlassen und sich deshalb in die Situation des Unterlegenen begeben habe. Er habe auch den Lösungsantrag nicht sofort anerkannt, sondern gemeint, der Lösungsantrag sei nicht ordnungsgemäß zugestellt worden. Nach Weiterleitung habe die U... einen - unwirksamen - Widerspruch eingelegt und diesen auch sachlich begründet. Von einem sofortigen Anerkenntnis in der Sphäre des Antragsgegners könne deshalb

nicht die Rede sein. Wie auch die erste Reaktion des Antragsgegners und seines Rechtsnachfolgers auf den Löschungsantrag gezeigt habe, habe ein freiwilliger Verzicht auf das Gebrauchsmuster vor Einleitung des Lösungsverfahrens nicht erwartet werden können.

Nach Zustellung am 21. November 2000 hat der Antragsgegner gegen diesen Beschluß am 20. Dezember 2000 Beschwerde mit folgender Begründung eingelegt: Beim Deutschen Patent- und Markenamt sei die Umschreibung des Gebrauchsmusters auf die U... beantragt worden. Es sei nicht von ihm zu verantworten, daß der Umschreibungsantrag entweder auf dem Postweg oder im Deutschen Patent- und Markenamt verloren gegangen sei. Bis heute sei er von den Antragstellern niemals zum freiwilligen Verzicht auf das Gebrauchsmuster aufgefordert worden. Diese hätten ihn niemals kontaktiert, sondern ausschließlich mit Herrn P... korrespondiert. Auch habe er den Antragstellern nicht mit einem Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung wegen Verletzung des Gebrauchsmusters gedroht.

Der Antragsgegner beantragt sinngemäß,

den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes
- Gebrauchsmusterabteilung I - vom 2. Oktober 2000 aufzuheben und den Antragstellern die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Die Antragsteller beantragen,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie tragen vor, sie hätten den Löschungsantrag ordnungsgemäß gegen den in der Rolle eingetragenen Gebrauchsmusterinhaber gerichtet. Es sei seine Sache, wie er den Löschungsantrag abwehre. Den Antrag auf Erlaß einer einstweiligen Verfügung habe der Antragsgegner telefonisch bei der Rechtsabteilung der W... AG angedroht. Mit Schreiben vom 21. November 2000 an das Deutsche Patent- und Markenamt habe Herr P... eingeräumt, von den Antragstellern ein Schreiben erhalten zu haben, das er als Ersuchen zur Rücknahme des Schutzrechts gedeutet habe.

II.

Die Beschwerde des Antragsgegners ist zulässig, sie führt auch in der Sache zum Erfolg.

Zwar ist die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamtes im angefochtenen Beschluß zu Recht davon ausgegangen, daß sich der in der Rolle als Gebrauchsmusterinhaber eingetragene Antragsgegner mit dem Unterlassen eines Widerspruchs gegen den Löschungsantrag in die Situation des Unterlegenen begeben hat.

Da eine Umschreibung des Gebrauchsmusters auf die U... bisher nicht erfolgt ist, haben die Antragsteller ebenfalls zutreffend (§ 15 Abs 1 Satz 1 GebrMG) ihren Löschungsantrag gegen den Antragsgegner gerichtet und hat die Gebrauchsmusterabteilung den Löschungsantrag völlig zu Recht diesem und nicht der U... gemäß § 17 Absatz 1 Satz 1 GebrMG zugestellt. Der Hinweis auf irgendwelche - möglicherweise verlorengegangene - Umschreibungsanträge vermag den Antragsgegner nicht von einer eigenen Verteidigung des Gebrauchsmusters zu entlasten (vgl § 8 Abs 4 Satz 3 GebrMG), wie er dies aber in seiner Beschwerdebeurteilung gemeint hat, und auch den Antragstellern jedenfalls für die Abfassung

ihres Löschantrags keine Nachforschungen aufzuerlegen, ob die Registerlage von der materiellen Inhaberschaft am Gebrauchsmuster abweicht.

Dies hat die Gebrauchsmusterabteilung zutreffend zum Ausgangspunkt ihrer Kostenentscheidung gemacht.

Hat der eingetragene Gebrauchsmusterinhaber aber auf die wirksame Zustellung eines Löschantrags nicht reagiert, liegt in diesem Verhalten - nämlich dem Unterlassen des Widerspruchs - ein sofortiges Anerkenntnis. Damit ist eine der Voraussetzungen erfüllt, unter denen der Antragsgegner entsprechend § 93 ZPO von einer Kostenpflicht als Unterlegener gemäß § 91 ZPO entlastet ist. Wie der Senat bereits mehrfach entschieden hat (vgl BPatGE 8, 47, 50), setzt auch eine entsprechend § 17 Absatz 4 GebrMG, § 84 Absatz 2 Satz 2 PatG sinngemäße Anwendung der Vorschrift auf das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren nicht wie im Zivilprozeß (vgl § 307 ZPO) eine ausdrückliche Erklärung des Beklagten voraus, das Rechtsschutzbegehren anzuerkennen. Denn hier hat das Unterlassen des Widerspruchs die gleiche rechtliche Wirkung wie das Anerkenntnis im Sinne der §§ 93, 307 ZPO. Dem geltend gemachten Anspruch - auf Löschung des Gebrauchsmusters - kann ohne jede Sachprüfung stattgegeben werden.

In diesem Zusammenhang war auch nicht das Verhalten der U... zu berücksichtigen, die, wie die Gebrauchsmusterabteilung in ihrem Beschluß zutreffend ausgeführt hat - zu keinem Zeitpunkt am Löschantragsverfahren förmlich Beteiligte war, weil ein Parteiwechsel auf der Antragsgegnerseite einer Umschreibung in der Gebrauchsmusterrolle und der Zustimmung der Löschantragsteller bedurft hätte und für die die Annahme einer Nebenintervention wegen ihrer Beitrittserklärung als "Antragsgegnerin" ausgeschlossen ist. Soweit die Gebrauchsmusterabteilung in ihrem Beschluß zu einer Berücksichtigung des Verhaltens der U... gelangt, weil der Antragsgegner die Auffassung vertreten habe, der ihm übermittelte Löschantrag sei ihm nicht ordnungsgemäß zugestellt worden, und diesen alsdann an die U... weitergeleitet habe, entnimmt sie dies dem Schreiben

vom 2. Dezember 1999, das dem "Widerspruch" der U... vom 3. Dezember 1999 beigefügt war. Dieses Schreiben lautet zwar auf den Namen des Antragsgegners, war aber nicht unterschrieben, so daß es im Lösungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht dem Antragsgegner zugerechnet werden durfte (was es auch ausschließt, darin eine Vollmacht für die U... zur Einlegung eines Widerspruchs im Namen des Antragsgegners zu sehen).

Nach Auffassung des Senats hat der Antragsgegner den Antragstellern auch keine Veranlassung zur Erhebung des Lösungsantrags gegeben.

Zwar ist der Sachvortrag der Beteiligten hierzu trotz entsprechender Anfrage der Gebrauchsmusterabteilung unklar geblieben und trotz Bestreitens von Tatsachen durch die Gegenseite kaum belegt.

Für den Senat ergibt sich jedoch aus der Aktenlage folgendes Bild: Dem Schreiben des Herrn P... an die W... AG vom 4. Juni 1999 (BI 35 der Lösungsakten) und dem Schreiben der W... AG an ihren Verfahrensbevollmächtigten vom 21. September 1999 (BI 37 der Lösungsakten) ist zu entnehmen, daß Herr P... in Verhandlungen mit den Antragstellern vor der Einleitung des Lösungsverfahrens auch als Beauftragter des Antragsgegners aufgetreten ist. Dem Schreiben des Herrn P... an das Deutsche Patent- und Markenamt vom 21. November 2000 (BI 87 der Lösungsakten) ist zu entnehmen, daß die W... AG dem Verein U..., vertreten durch Herrn P..., "einmal ein Schreiben" übersandt hatte, das "man als ein Ersuchen um Rücknahme der Patentanmeldung deuten konnte". Daraufhin hat Herr P... den Antragstellern mit Schreiben vom 12. August 1999 eine gütliche Verständigung angeboten. Die Antragsteller haben hierauf nicht geantwortet und am 5. Oktober 1999 die Löschung des Gebrauchsmusters beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt. In der Beschwerdeerwiderung behaupten die Antragsteller "daß die Androhung der unerlaubten Benutzung des G... telefonisch an die Rechtsabteilung des W... vorgetragen wurde", ohne diesen - wie ihnen bekannt war, vom Antragsgegner bestrittenen - Sachvor-

trag weiter zu belegen, etwa durch Angabe des Datums des Telefonats und der Person, die das Telefongespräch entgegengenommen hat und Einzelheiten hieraus ergänzen kann.

§ 93 ZPO beruht auf dem Gedanken, unnötige Rechtsstreite zu vermeiden, deshalb soll der Kläger oder hier der Löschantragsteller gezwungen werden, nach Möglichkeit ohne Klage bzw Einreichung eines Löschantrags sein Recht zu suchen. Daher gibt ein Gebrauchsmusterinhaber dann Anlaß zur Stellung eines Löschantrags, wenn er ein Verhalten zeigt, das vernünftigerweise den Schluß auf die Notwendigkeit eines Lösungsverfahrens rechtfertigt. Die Rechtsprechung (vgl BPatGE 8, 47, 52 mwNachw) nimmt ein solches Verhalten in der Regel an, wenn der Gebrauchsmusterinhaber einer Aufforderung zur freiwilligen Löschung des Gebrauchsmusters, die mit einer in tatsächlicher Hinsicht näher begründeten Angabe der Lösungsgründe versehen sein muß, binnen angemessener Frist gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht nachkommt.

Daran fehlt es aber hier.

Wenn sich die Antragsteller in ihrer Beschwerdeerwiderung zum Beleg für eine solche Verzichtsaufforderung auf das Schreiben des Herrn P... an das Deutsche Patent- und Markenamt vom 21. November 2000 berufen, ergibt sich aus diesem nichts über den tatsächlichen Inhalt, nämlich mit welchem Tatsachenvortrag für geltend gemachte Lösungsgründe und mit welcher Fristsetzung es versehen war, und auch nicht, an wen dieses Schreiben gerichtet war, sondern lediglich die Schlußfolgerung des Herrn P..., daß man es als ein Ersuchen um Rücknahme der Patent-?-Anmeldung habe deuten können. Eine eigene Kopie dieses Aufforderungsschreibens der Antragstellerin, das an den in der Gebrauchsmusterrolle als Inhaber des Schutzrechts Eingetragenen oder seinen Beauftragten zu richten gewesen wäre, haben die Antragsteller nicht vorgelegt.

Zwar kann ein Löschantragsteller von einer Aufforderung zum freiwilligen Verzicht absehen und sofort Löschantrag stellen, ohne Kostennachteile befürchten zu müssen, wenn der Gebrauchsmusterinhaber gegen ihn wegen Verletzung des Schutzrechts eine (noch anhängige) Klage erhoben oder den Erlaß einer einstweiligen Verfügung gegen ihn beantragt oder zumindest angedroht hat. Denn in diesen Fällen erscheint ein freiwilliges Nachgeben des Gebrauchsmusterinhabers ausgeschlossen, so daß der Schluß auf die Notwendigkeit eines Löschanfahrens gerechtfertigt ist (vgl BPatGE 21, 17, 18 mwNachw).

Hier haben die Antragsgegner eine solche Androhung einer einstweiligen Verfügung zwar geltend gemacht, nachdem der Antragsgegner eine solche allerdings bestritten und auf die Vorlage entsprechender Unterlagen gedrungen hat, aber lediglich behauptet, eine solche sei telefonisch an die Rechtsabteilung der WMF vorgetragen worden. Gegenüber dem ernsthaften Bestreiten des Antragsgegners reicht ein solcher unspezifizierter Vortrag ohne Tatsachenangaben im einzelnen nicht aus. Denn eine solche Behauptung allein läßt keine Nachprüfung durch den Senat zu, ob sich der Antragsgegner so verhalten hat, daß ein freiwilliges Nachgeben zugunsten der Antragsteller ausgeschlossen erscheint.

Stellt sich der Sachverhalt mithin so dar, daß die Antragsteller auf ein Vergleichsangebot des Herrn P..., sei es in seiner Eigenschaft als Vertreter der U..., sei es als Beauftragter des Antragsgegners, nicht reagiert, sondern nach einem entsprechenden Schreiben vom 12. August 1999 am 5. Oktober 1999 ihren Löschantrag beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht haben, erscheint es nicht gerechtfertigt, dem Antragsgegner die Kosten dieses Löschanfahrens aufzuerlegen, weil er dieses nicht veranlaßt hat. Dieser Kostenfolge stehen auch Billigkeitserwägungen nicht entgegen.

Die Antragsteller haben auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, weil sie unterlegen sind (§ 97 Abs 1 ZPO). Auch insoweit erfordert die Billigkeit keine andere Entscheidung.

Goebel

Tronser

Friehe-Wich

br/Fa