



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 452/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 200 04 184

hier: Löschantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 10. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Müllner sowie der Richter Dr. Jordan und Dr. Egerer

beschlossen:

Die Kosten des Löschanfahrens in erster Instanz trägt die Antragsgegnerin.

Gründe

I.

Den gegen das Gebrauchsmuster 200 04 184 gestellten Löschantrag wegen mangelnder Schutzfähigkeit hat die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts mit Beschluss vom 20. März 2003 zurückgewiesen. Hiergegen hat die Antragstellerin Beschwerde eingelegt und den Löschantrag unter Ergänzung ihres Vorbringens zu dem schutzhindernden Stand der Technik weiter verfolgt. Die Antragsgegnerin ist der Beschwerde in der Sache nicht entgegengetreten, sondern hat mit Eingabe vom 2. April 2004 an das Deutsche Patent- und Markenamt auf das Gebrauchsmuster verzichtet. Unter Bezugnahme hierauf hat sie das Verfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt.

Die Antragstellerin hat sich der Erledigungserklärung angeschlossen und macht geltend, die Schutzunfähigkeit des Gebrauchsmusters folge mindestens aus dem ergänzend vorgetragenen Stand der Technik.

Nachdem der Gebrauchsmusterbeschwerdesenat durch Beschluss vom 22. November 2004 lediglich die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragsgegnerin auferlegt hat, beantragt die Antragsgegnerin,

die Kosten des Lösungsverfahrens in erster Instanz der Antragstellerin aufzuerlegen.

Zur Begründung führt sie aus, die Antragstellerin habe mit Schriftsatz vom 13. Mai 2004 selbst lediglich eine Auferlegung der Kosten des Beschwerdeverfahrens auf die Beschwerdegegnerin beantragt und damit zumindest konkludent der entsprechend von der Antragsgegnerin beantragten Aufrechterhaltung der Kostenentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung II zugestimmt.

Die Antragstellerin beantragt,

die Kosten des Lösungsverfahrens in erster Instanz der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Dies sei im Hinblick auf die Tatsache, dass die Antragsgegnerin angesichts der Ausführungen in der Beschwerdebegründung auf das Streitgebrauchsmuster verzichtet habe, auch gerechtfertigt. Im übrigen habe die Antragstellerin der Kostenentscheidung im angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung keineswegs konkludent zugestimmt, da dieser Beschluss mit der Rücknahme des Gebrauchsmusters hinfällig geworden sei. Es sei zwar übersehen worden, im Antrag vom 13. Mai 2004 auch eine Kostenentscheidung hinsichtlich der ersten Instanz zu beantragen, das Bundespatentgericht hätte jedoch von Amts wegen auch über diese Kosten mitentscheiden müssen.

II.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 18 Abs 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG, § 91a Abs 1 ZPO.

Durch die übereinstimmende Erledigterklärung der Beteiligten im Beschwerdeverfahren ist der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung gemäß § 269 Abs 3 S 1 ZPO analog wirkungslos geworden (vgl Thomas/Putzo, ZPO, 24. Aufl § 91 a Rdn 21).

Das Bundespatentgericht hätte daher in seinem Beschluss vom 22. November 2004 unabhängig von den gestellten Anträgen von Amts wegen auch über die Kosten des Lösungsverfahrens in erster Instanz entscheiden müssen. Im übrigen hatte die Antragstellerin in der Beschwerdeschrift vom 20. August 2003 ua bereits beantragt, der Antragsgegnerin die "Kosten des Verfahrens" aufzuerlegen.

Die nunmehr getroffene, ergänzende Kostentenscheidung entspricht im Anschluss an die Erledigung des Rechtsstreits in der Hauptsache durch übereinstimmende Erledigungserklärungen billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes aus den Gründen der Kostentenscheidung im Beschluss vom 22. November 2004.

Aus dem Verzicht eines Antragsgegners auf das bis zu diesem Zeitpunkt in seiner Schutzfähigkeit umstrittene Gebrauchsmuster kann gemäß der ständigen Rechtsprechung des Senats (vgl BPatG 11, 106, 109; 26, 139, 140) im allgemeinen - und so auch hier – gefolgert werden, dass er das Lösungsbegehren selbst als berechtigt anerkennt, so dass von einer besonderen Prüfung der Erfolgsaussichten des Lösungsantrags abgesehen werden kann. Besonderheiten, die eine von dieser allgemeinen Regel abweichende Beurteilung nahelegen würden, sind nicht vorgetragen und auch nicht erkennbar.

Insbesondere kann sich die Antragsgegnerin nicht auf die Vorschrift des § 93 ZPO berufen, da sie den Löschungsanspruch nicht sofort anerkannt hat.

Wie der Senat in langjähriger Rechtsprechung betont hat, bekundet der widersprechende Gebrauchsmusterinhaber ausdrücklich seinen Willen, sein Schutzrecht zu verteidigen, obwohl er weiß, dass er ein ungewisses Recht verteidigt und obwohl er damit rechnen muss, dass erst im Laufe des Verfahrens Umstände eintreten können, die das Gebrauchsmuster zu Fall bringen. Damit übernimmt er die Verantwortung für den Fortgang des Verfahrens und für die Berechtigung seines Widerspruchs und verliert das Anrecht darauf, dass sein späteres Anerkenntnis noch als rechtzeitig gewertet wird (vgl. ua BPatGE 11, 235, 240; 24, 36, 40).

Das Nachschieben neuen Materials im Rahmen desselben Löschungsgrundes eröffnet daher grundsätzlich nicht den Weg nach § 93 ZPO (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 6. Auflage, § 17 Rdn 63). Dies mag zwar bei Nachschieben einer offenkundigen Vorbenutzung anders zu beurteilen sein (vgl. Bühring aaO, Rdn 64; BPatG Mitt 97, 374), nicht aber, wenn - wie vorliegend - der Löschungsantrag ursprünglich auf offenkundige Vorbenutzung gestützt und im weiteren Verfahren druckschriftlicher Stand der Technik aufgefunden wird.

Müllner

Dr. Jordan

Dr. Egerer

Pr/Pü