



# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 28/06

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 201 19 378**

(hier: Beschwerde gegen Kostenauflegung)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Dezember 2007 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Guth

beschlossen:

1. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juni 2006 wird aufgehoben.
2. Dem Beschwerdegegner werden die Kosten des Lösungsverfahrens sowie die Kosten des Beschwerdeverfahrens auferlegt.

**Gründe**

**I.**

Der Lösungsantragsgegner und Beschwerdegegner (im Folgenden: Beschwerdegegner) war Inhaber des am 27. November 2001 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Bezeichnung „Berührungsloser Schalter“ angemeldeten, am 16. Mai 2002 in das Gebrauchsmusterregister eingetragenen und am 20. Juni 2002 bekannt gemachten Gebrauchsmusters 201 19 378 (Streitgebrauchsmuster).

Die Löschantragstellerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Beschwerdegegnerin) hat am 21. September 2005 Löschantrag gestellt mit der Begründung, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nicht schutzfähig sei. Des weitern hat sie darauf hingewiesen, dass der Beschwerdegegner durch verschiedene Verwarnungen und Mitteilungen an Kunden der Beschwerdeführerin und im Hinblick auf monatelange erfolglose Verhandlungen Anlass zur Antragstellung gegeben habe, so dass ihm auch im Falle eines sofortigen Anerkenntnisses die Kosten des Löschanfahrens aufzuerlegen seien.

Der Beschwerdegegner hat auf den ihm am 11. Oktober 2005 zugestellten Löschantrag am 11. November 2005 beantragt, das Streitgebrauchsmuster mit Wirkung ex nunc vollständig aus dem Gebrauchsmusterregister zu löschen und diesen Antrag mit Schreiben vom 15. Dezember 2005 dahingehend korrigiert, dass das Streitgebrauchsmuster mit Wirkung ex tunc (rückwirkend) zu löschen sei. Im Antrag vom 11. November 2005 sei bei der Formulierung „ex nunc“ ein Schreibfehler unterlaufen.

Mit Beschluss vom 9. Juni 2006 hat die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts der Beschwerdeführerin die Kosten des Löschanfahrens auferlegt, da ein Fall eines sofortigen Anerkenntnisses vorliege und der Beschwerdegegner keinen Anlass zur Stellung des Löschantrags gegeben habe. Das Schreiben vom 11. Oktober 2005 sei als Nichtwiderspruch zu werten, da der Beschwerdegegner nicht ausdrücklich erklärt habe, das Streitgebrauchsmuster für die Vergangenheit verteidigen zu wollen. Ihm sei von der Beschwerdeführerin vor Antragstellung keine angemessene, befristete und mit Tatsachen für die Löschanreife begründete Aufforderung, auf das Streitgebrauchsmuster zu verzichten, zugegangen. Eine solche Aufforderung sei auch nicht entbehrlich gewesen, da der Beschwerdegegner gegen die Beschwerdeführerin noch keine Verletzungsklage erhoben sondern sie lediglich verwarnt und eine Klage angedroht habe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde, mit der die Beschwerdeführerin die Kostenauflegung auf den Beschwerdegegner anstrebt. Sie behauptet unter Beweisantritt, dass dem Beschwerdegegner der Löschungsantrag konkret angedroht worden sei. Im Übrigen trägt die Beschwerdeführerin vor, dass Verwarnungen und Verletzungstreitereien, wie sie zwischen den Beteiligten stattgefunden hätten, nach der überwiegenden Rechtsprechung als ausreichender Anlass für einen Löschungsantrag angesehen würden.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Juni 2006 aufzuheben und dem Beschwerdegegner die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Beschwerdeführerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Er ist der Auffassung, dass die Kostenauflegung zu Recht erfolgt sei, da ihn die Beschwerdeführerin nicht in einer Weise zur Löschung seines Gebrauchsmusters aufgefordert habe, die den gesetzlichen und den von der Rechtsprechung entwickelten Anforderungen gerecht werde.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

## II.

1. Die zulässige Beschwerde ist hat auch in der Sache Erfolg. Dabei kommt es vorliegend allerdings nicht auf die Frage an, ob der Beschwerdegegner im Vorfeld des Lösungsverfahrens Anlass für den Lösungsantrag gegeben hat. Vielmehr hat die Gebrauchsmusterabteilung II die Erklärung des Beschwerdegegners vom 11. November 2005 zu Unrecht im Sinne eines sofortigen Anerkenntnisses gewertet hat. Die Beschwerdeführerin ist durch diese Erklärung nicht klaglos gestellt worden.

1.1. Ein sofortiges Anerkenntnis liegt dann vor, wenn der Gebrauchsmusterinhaber innerhalb der Widerspruchsfrist nicht widerspricht, und zwar unabhängig von sonstigen Erklärungen, es sei denn, in diesen Erklärungen liegt ein Widerspruch (vgl. Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 7. Aufl. 2006, § 17, Rn. 62). Vorliegend hat der Beschwerdegegner nach Überprüfung des von der Beschwerdeführerin vorgelegten Standes der Technik beantragt, „das DE 201 19 378 ex nunc und vollständig aus dem Gebrauchsmusterregister zu löschen“.

Aus den objektiven Umständen des vorliegenden Verfahrens geht hervor, dass diese Erklärung einen Teilwiderspruch darstellt. Die Formulierung „das Gebrauchsmuster zu löschen“ stellt grundsätzlich nur einen Verzicht auf das Gebrauchsmuster dar (vgl. Bühring a. a. O., § 16 Rn. 31). Ein solcher Verzicht gem. § 23 Abs. 3 Nr. 1 GebrMG bewirkt nur ein Erlöschen des Schutzrechts für die Zukunft (vgl. Bühring a. a. O., § 23), also „ex nunc“, was der Beschwerdegegner in seinem Antrag ausdrücklich so formuliert hat. Dementsprechend hätte er, um ein vollständiges Anerkenntnis zu bewirken, neben dem Verzicht auch auf Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster für die Vergangenheit verzichten müssen (vgl. Benkard-Goebel, § 17 GebrMG, Rn. 24; Benkard-Rogge, § 81 PatG Rn. 37; BPatGE 19, 126 ff.). Ein solcher „doppelter Verzicht“ ist nur dann entbehrlich, wenn Ansprüche für die Vergangenheit nicht in Betracht kommen (Benkard-Rogge a. a. O.). Unabhängig

davon, ob man der in der Entscheidung BPatGE 11, 106 ff. getroffenen Unterscheidung zwischen der Erklärung des Verzichts einerseits und dem Nichtwiderspruch andererseits folgen möchte, unterscheidet sich das vorliegende Verfahren von dem dortigen Sachverhalt insofern, als bei letzterem ersichtlich keine Ansprüche für die Vergangenheit zur Debatte standen. Im Gegensatz dazu hat der Beschwerdegegner hier derartige Ansprüche behauptet, wie sich aus der Vorkorrespondenz ergibt: Mit Anwaltsschreiben vom 20. Dezember 2004 hat der Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen, dass ihr Schalter angeblich den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters verletzt und Unterlassungs-, Schadensersatz- und Auskunftsansprüche geltend gemacht sowie eine entsprechende Erklärung der Beschwerdeführerin gefordert. Die daraufhin abgeschlossene Vereinbarung vom 4. Mai 2005 betraf nur die Zukunft und enthielt keinerlei Aussagen zu davor erfolgten Angeboten oder getätigten Verkäufen oder sonst zu den geltend gemachten Schadensersatz- und Auskunftsansprüchen.

- 1.2. Entgegen dem Vortrag des Beschwerdegegners im Schreiben vom 13. Dezember 2005 kann auch nicht davon ausgegangen werden, dass es sich bei der Formulierung „ex nunc“ in der Erklärung vom 11. November 2005 um einen Schreibfehler gehandelt hat. Obwohl sich „nunc“ und „tunc“ nur im Anfangsbuchstaben unterscheiden, spricht gegen ein Schreibversehen, dass die Buchstaben „t“ und „n“ auf der Tastatur so weit voneinander entfernt liegen, dass einer erfahrenen Schreibkraft hier normalerweise kein Tippfehler unterläuft. Darüber hinaus ist der einen Verfahrens Antrag enthaltende Schriftsatz vom Anwalt unterzeichnet worden, dem der Unterschied zwischen „ex nunc“ und „ex tunc“ geläufig ist und dem es aufgefallen wäre, wenn er eine andere Aussage als die gewollte unterschrieben hätte. Dass die Erklärung vom 11. November 2005 einen Teilwiderspruch enthielt und auch enthalten sollte ergibt sich darüber hinaus auch daraus, dass die Erklärung am letzten Tag der Widerspruchsfrist per Fax zu den Lösungsakten eingereicht wurde. Diese Vorgehensweise ist nur dann sinnvoll, wenn dem Lösungsantrag

zumindest teilweise widersprochen werden sollte. Andernfalls hätte es ausgereicht, die Widerspruchsfrist verstreichen zu lassen und anschließend den Kostenantrag gem. § 93 ZPO zu formulieren.

- 1.3. Der Schriftsatz vom 13. Dezember 2005 enthält damit eine Rücknahme des (Teil-) Widerspruchs vom 11. November 2005. Denn mit dem Antrag, das Streitgebrauchsmuster ex tunc zu löschen, verfolgte der Beschwerdegegner klar erkennbar das Ziel, das Streitgebrauchsmuster nunmehr auch für die Vergangenheit zu beseitigen. Hierzu bedurfte es der Rücknahme des bestehenden Widerspruchs. Eine derartige Erklärung ist bis zum Abschluss des Lösungsverfahrens zulässig (vgl. Bühring a. a. O., § 17 Rn. 19).
  
2. Der Teilwiderspruch vom 11. November 2005 führt dazu, dass das durch die beiden Erklärungen des Beschwerdegegners ausgesprochene Anerkenntnis des Lösungsanspruchs der Beschwerdeführerin kein sofortiges im Sinn von § 93 ZPO ist. Damit ist für die dort enthaltene Kostenregelung kein Raum. Es verbleibt somit für das Lösungsverfahren bei dem allgemeinen Grundsatz des § 91 ZPO, wonach der Unterliegende die Kosten des Lösungsverfahrens zu tragen hat. Dies ist der Beschwerdegegner, der sich durch den für die Zukunft wirkenden Verzicht und die spätere Rücknahme des Widerspruchs für die Vergangenheit in die Rolle des Unterlegenen begeben hat (vgl. Bühring a. a. O., § 17 Rn. 27).
  
3. Die Kostenfolge für das Beschwerdeverfahren ergibt sich aus § 18 Abs. 2 S. 2 GbmG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 S. 2 PatG, 91 Abs. 1 ZPO.

Müllner

Baumgärtner

Guth

Be