



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 408/08

---

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2004 003 468**

(hier Löschantrag)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 30. März 2009 durch den Vorsitzenden Richter Müllner, den Richter Dr agr. Huber und die Richterin Dr.-Ing. Prasch

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass die Antragstellerin ihren Löschantrag mit Schriftsatz vom 3. Februar 2009 wirksam zurückgenommen hat.
2. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Löschanfahrens in beiden Rechtszügen.

**Gründe**

**I**

Der Antragsgegner ist Inhaber des Gebrauchsmusters 20 2004 003 468 mit der Bezeichnung „Transparentes flächiges Kunststoff-Formteil mit kaschierter Anguss-Stelle“ mit Anmeldetag 5. März 2004.

Auf den Löschantrag der Antragstellerin vom 12. September 2006 hat das Deutsche Patent- und Markenamt - Gebrauchsmusterabteilung II - das Streitgebrauchsmuster mit Beschluss vom 18. Oktober 2007 gelöscht und dem Antragsgegner die Kosten auferlegt.

Hiergegen hat der Antragsgegner Beschwerde eingelegt.

Noch vor dem in der mündlichen Beschwerde-Verhandlung vom 28. Januar 2009 bestimmten Verkündungstermin hat die Antragstellerin mit Schriftsatz vom 3. Februar 2009 ihren Löschungsantrag zurückgenommen.

Auf die gerichtliche Mitteilung der Erledigung des Verfahrens durch die Rücknahmeerklärung hat der Antragsgegner vorgetragen, er stimme der Antragsrücknahme nicht zu. Gemäß § 269 Abs. 1 ZPO sei die Rücknahme des Löschungsantrags nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung nur bei Zustimmung des Antragsgegners wirksam. Dies habe auch im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren zu gelten. Im Gegensatz zum Patentverletzungsverfahren sei das Verletzungsgericht nämlich bei einer Klage auf Verletzung eines Gebrauchsmusters gemäß § 19 GbmG an die Rechtsbeständigkeit des Schutzrechts nicht gebunden und könne darüber selbst entscheiden. Damit hätte der Verletzungsbeklagte die Möglichkeit, sich bei ungünstigen Erfolgsaussichten im Löschungs- bzw. Löschungsbeschwerdeverfahren durch „Flucht in die Klagerücknahme“ prozessualtaktisch die Einrede der Schutzunfähigkeit im Verletzungsstreit erhalten.

Der Antragsgegner beantragt sinngemäß,

die Unwirksamkeit der Rücknahme des Löschungsantrags festzustellen, hilfsweise dem Antragsgegner die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen.

Die Antragstellerin beantragt sinngemäß,

die Wirksamkeit der Rücknahme des Löschungsantrags festzustellen.

Sie verweist hierzu auf die gefestigte Rechtsprechung des Bundespatentgerichts und des Bundesgerichtshofes.

## II.

1. Die Antragstellerin hat ihren Löschungsantrag wirksam zurückgenommen. Die Wirksamkeit einer Rücknahme des Löschungsantrags ist im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ebenso wie im Nichtigkeitsverfahren nach ständiger und gefestigter Rechtsprechung ohne Zustimmung des Schutzrechtsinhabers bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist zulässig und führt zur Beendigung des Verfahrens (vgl. Bühring, GbmG, 7. Auflage, § 16 Rdn. 30 m. w. Nw.).

Das durch § 269 Abs. 1 ZPO berücksichtigte Rechtsschutzinteresse des Beklagten, durch eine Klageabweisung vor einer erneuten Klage geschützt zu werden, entfällt sowohl beim Löschungsantrag als auch bei der Nichtigkeitsklage auf Grund der gesetzlichen Ausgestaltung dieser Rechtsbehelfe als Popularklage.

Der Senat sieht keine Veranlassung von dieser Rechtsprechung abzuweichen, wenngleich der Antragsgegner vorliegend zutreffend darauf hinweist, dass der Beklagte im Gebrauchsmuster-Verletzungsstreit im Gegensatz zum Patentverletzungsstreit die Einrede der Schutzunfähigkeit erheben kann. Angesichts der gesetzlichen Regelung des § 19 GbmG steht es dem Verletzungsbeklagten frei, die Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters allein mit der Einrede der Schutzunfähigkeit im Rahmen des Verletzungsprozesses anzugreifen oder zusätzlich ein Löschungsverfahren vor dem Patentamt durchzuführen. Vor dem Hintergrund dieser vom Gesetz freigestellten unterschiedlichen Verteidigungsmöglichkeiten stellt es sich auch als ein legitimes prozessuales Verhalten dar, wenn der Verletzungsbeklagte im parallel geführten Löschungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt bzw. im nachfolgenden Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht den Löschungsantrag zurücknimmt, um – wie im vorliegenden Fall – eine auf Grund der durchgeführten mündlichen Verhandlung offensichtlich drohende Zurückweisung des Löschungsantrags zu verhindern.

Die Rechtsfolge der damit wirksamen Antragsrücknahme war in entsprechender Anwendung des § 269 Abs. 4 ZPO durch Beschluss auszusprechen.

2. Die Verpflichtung der Antragstellerin, die Kosten des Lösungsverfahrens in beiden Rechtszügen zu tragen, ergibt sich aus entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 3 S. 2 ZPO. Auch diese Rechtsfolge war in entsprechender Anwendung von § 269 Abs. 4 durch Beschluss auszusprechen.

Da die Antragstellerin in dem Lösungsverfahren aller Voraussicht nach auch in vollem Umfang unterlegen wäre, besteht aus Billigkeitsgründen kein Anlass von dieser Entscheidung abzuweichen, § 18 II GbmG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG.

Müllner

Dr. agr. Huber

Dr. Prasch

Me