



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 37/09

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Kostenbeschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2005 001 483

(hier: Kosten)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 5. Mai 2010 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Guth

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Juli 2009 wird auf Kosten des Beschwerdeführers zurückgewiesen.

Gründe

I.

Der Antragsgegner war Inhaber des am 30. Januar 2005 angemeldeten und am 20. Oktober 2005 eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2005 001 483 mit der Bezeichnung "Patienten-Evakuierungs- und Rettungs-Tuch", das der Antragsteller mit Löschantrag vom 26. November 2008 angegriffen hat.

Der Antragsgegner, dem der Löschantrag am 16. Dezember 2008 zugestellt wurde, hat mit Schreiben vom 8. Januar 2009, per Fax beim Deutschen Patent- und Markenamt am 12. Januar 2008 eingegangen, den Löschananspruch anerkannt, auf das Gebrauchsmuster verzichtet und beantragt, dem Antragsteller die Verfahrenskosten aufzuerlegen, da dieser den Antragsgegner nicht zum Verzicht

auf das Streitgebrauchsmuster aufgefordert und der Antragsgegner auch keine Rechte aus dem Streitgebrauchsmuster gegen den Antragsteller geltend gemacht habe.

Der Antragsteller hat beantragt, dem Antragsgegner die Verfahrenskosten aufzuerlegen, weil er trotz Kenntnis der Schutzunfähigkeit das Streitgebrauchsmuster angemeldet und in der Werbung durch Benennung des Gebrauchsmusters eine hohe Qualität seines Produktes suggeriert habe.

Mit Beschluss vom 3. Juli 2009 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts dem Antragsteller die Kosten des Verfahrens auferlegt. Der Antragsgegner habe das Löschungsbegehren sofort anerkannt und auch nicht Veranlassung zur Stellung des Löschantrags gegeben. Der Antragsteller habe den Antragsgegner vor Stellung des Löschantrags nicht mit angemessener Frist zum freiwilligen Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster aufgefordert. Ein solches Vorgehen sei auch nicht von vornherein aussichtslos gewesen. Der diesbezügliche Hinweis, dass der Antragsgegner nie freiwillig auf sein Schutzrecht verzichtet hätte, sei zu unsubstantiiert.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde des Antragstellers. Die Beschwerde wird damit begründet, eine Aufforderung zum Verzicht auf das Gebrauchsmuster sei aussichtslos und daher entbehrlich gewesen. Der Antragsgegner habe durch ein anwaltliches Schreiben vom 19. September 2007 ausdrücklich jedwede Fremdvermarktung des Gegenstands des Streitgebrauchsmusters durch den Antragsteller untersagt und angekündigt, Zuwiderhandlungen mit Nachdruck zu ahnden. Der Antragsteller habe einige Zeit mit der Stellung des Löschantrags gewartet, um dem Antragsgegner Zeit zum Verzicht auf das Gebrauchsmuster zu geben.

Der Antragsteller beantragt sinngemäß,

den angegriffenen Beschluss aufzuheben und dem Antragsgegner die Kosten des Verfahrens vor der Gebrauchsmusterabteilung und des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, außerdem, den Rechtsstreit an das zuständige Landgericht Frankenthal zu verweisen, wo das parallele Verfahren 6 O 385/09 geführt werde.

Der Antragsgegner beantragt,

die Beschwerde des Antragstellers zurückzuweisen.

Der Antragsgegner trägt vor, das Schreiben vom 19. September 2007 sei lediglich die Reaktion auf ein Schreiben des Antragstellers vom 17. September 2007 gewesen, in dem vom Antragsteller gerichtliche Schritte gegen den Antragsgegner angekündigt worden seien. Dieses Schreiben könne nicht die Stellung eines Löschungsantrags ohne vorherige Verzichtsaufforderung rechtfertigen, zumal der Löschungsantrag erst 14 Monate später erfolgt sei.

Bezüglich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

II.

1. Die Beschwerde ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig.

Für die vom Antragsteller beantragte Verweisung des Rechtsstreits an das Landgericht Frankenthal ist angesichts der eindeutigen Zuständigkeitsrege-

lungen des § 18 Abs. 1 und 3 GebrMG für das Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht einerseits und des § 27 Abs. 1 und 2 GebrMG für das zivilrechtliche Klageverfahren andererseits keine Grundlage ersichtlich.

2. Die Beschwerde ist jedoch nicht begründet.

Die Gebrauchsmusterstelle I hat zu Recht dem Antragsteller die Verfahrenskosten gem. § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 93 ZPO auferlegt.

Im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren gelten für die Kostenentscheidung der Rechtsgedanke und die Wertung des § 93 ZPO, wonach bei sofortigem Anerkenntnis in der Regel die Kosten dem Kläger (hier dem Löschantragsteller) aufzuerlegen sind, sofern dieser durch sein Verhalten nicht Veranlassung zur Klage (hier: Stellung des Löschantrags) gegeben hat.

Im vorliegenden Fall hat der Antragsgegner nach Erhalt des Löschantrags innerhalb der Widerspruchsfrist erklärt, er erkenne den Löschananspruch an und auf das angegriffene Schutzrecht verzichtet, was einem sofortigen Anerkenntnis gleichkommt (vgl. zu allem Bühring, Gebrauchsmustergesetz, 7. Aufl., § 17 Rn. 60 ff.; Benkard, Patentgesetz, 10. Aufl., Rn. 21a, 24 zu § 17 GebrMG).

Der Antragsgegner hat auch nicht durch sein Verhalten Anlass zur Stellung des Löschantrags gegeben.

Nach der Rechtsprechung ist es erforderlich, dass der Gebrauchsmusterinhaber vor Stellung des Löschantrags ernstlich, klar und bestimmt unter Nennung der Gründe, die einen Löschananspruch rechtfertigen könnten, und mit ausreichender Fristsetzung schriftlich zur freiwilligen Aufgabe des Gebrauchsmusters aufgefordert wird (vgl. Bühring, a. a. O., § 17 Rn. 67 ff.; Benkard, a. a. O., Rn. 21a, 22 zu § 17 GebrMG). Wie der Antragsteller nicht bestreitet, ist eine solche ernsthafte Aufforderung nicht erfolgt. Auch nach Auffassung des Senats genügt die vom Antragsgegner vorgelegte an eine

Frau Nitschke gerichtete E-Mail des Geschäftsführers des Antragstellers diesen Anforderungen schon deshalb nicht, weil in ihr nur ganz allgemein ausgesagt wird, es bleibe nur der Weg über Anwalt und Gericht.

Allerdings kann die Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe entbehrlich sein, wenn sie mit Sicherheit ohne Erfolg geblieben wäre. Dies ist hier aber ebenfalls nicht ersichtlich.

An die Darlegung der Erfolglosigkeit sind strenge Anforderungen zu stellen. So ist Erfolglosigkeit noch nicht anzunehmen, wenn eine Klage nur angedroht wird oder wenn aus dem Gebrauchsmuster lediglich eine Verwarnung, d. h. ein ernsthaftes und endgültiges Begehren auf Unterlassung der Benutzung des Gebrauchsmustergegenstands erfolgt (BPatGE 22, 57, 60; Bühring a. a. O., Rn. 84 f.; vgl. dazu auch Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., Rn. 49 zu § 17 GebrMG; Benkard, a. a. O., Rn. 23 zu § 17 GebrMG; für das Nichtigkeitsverfahren BPatG GRUR-RR 2009, 325, 326).

Im Schreiben des Vertreters des Antragsgegners an den Antragsteller vom 19. September 2007 werden lediglich verschiedene Gebrauchsmuster des Antragsgegners, darunter das Streitgebrauchsmuster, genannt. Weiterhin wird nur allgemein darauf hingewiesen, dass eine Fremdvermarktung von deren Gegenständen rechtswidrig sei sowie darauf aufmerksam gemacht, dass Zuwiderhandlungen mit Nachdruck geahndet würden. Dieses Schreiben, das also nicht einmal das Unterlassen einer konkreten Handlung fordert, die dem Adressaten vorgeworfen wird, und auch keine konkreten rechtlichen Schritte androht, bietet somit keine ausreichenden Anhaltspunkte für die Annahme, dass eine Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des Streitgebrauchsmusters mit Sicherheit ohne Erfolg geblieben wäre.

3. Soweit der Beschwerdeführer Ausführungen hinsichtlich der Höhe des Streitwerts macht, betreffen diese das Kostenfestsetzungsverfahren und sind deshalb im vorliegenden Beschwerdeverfahren gegen die Kostenentscheidung nicht relevant.

4. Der Beschwerdeführer hat als Unterlegener die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO).

Müllner

Baumgärtner

Guth

Cl