



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 8/08

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2004 016 628**

(hier: Beschwerde gegen Kostenentscheidung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 7. Oktober 2010 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Guth und Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Löschantragsstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Januar 2008 aufgehoben.
2. Die Löschantragsgegnerin hat die Kosten des Lösungsverfahrens sowie die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen.

**Gründe**

**I.**

Die Löschantragsgegnerin und Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Beschwerdegegnerin) war Inhaberin des am 27. Oktober 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt unter Inanspruchnahme der Priorität der dänischen Patentanmeldung 2004 01134 vom 21. Juli 2004 angemeldeten und am 24. März 2005 in das Gebrauchsmusterregister eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2004 016 628 (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „Verpackung einer Sicherheits- und Rettungsausrüstung“.

Die Löschantragstellerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Beschwerdeführerin) hat am 14. September 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt

die vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Zur Begründung hat sie u. a. ausgeführt, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters im Hinblick auf den bekannten Stand der Technik, den sie im Löschantrag auch dargestellt und erläutert hatte, nicht schutzfähig sei. Daneben hat sie mit einem weiteren Löschantrag das inhalts- und prioritätsgleiche, parallele Gebrauchsmuster 20 2004 019 327 der Beschwerdegegnerin angegriffen. Im Vorfeld des gegen das Streitgebrauchsmuster gerichteten Löschantrags war die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 8. August 2006 aufgefordert worden, auf das Streitgebrauchsmuster zu verzichten. Die Beschwerdegegnerin hatte hierauf mit Schreiben vom 29. August 2006 mitgeteilt, dass sie die Diskussion auf das zweite der beiden Gebrauchsmuster, d. h. auf das Gebrauchsmuster 20 2004 019 327 beschränken wolle. Zum Streitgebrauchsmuster hatte sie (lediglich) die Erklärung abgegeben, dass sie aus diesem sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft keine Rechte gegen die Beschwerdeführerin herleiten werde, solange diese die Rechtsbeständigkeit des Streitgebrauchsmusters nicht angreifen würde.

Auf den gegen das Streitgebrauchsmuster gerichteten, ihr am 29. September 2006 zugestellten Löschantrag hat die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 17. Oktober 2006 auf Widerspruch verzichtet. Mit Blick auf die zu treffenden Kostenentscheidung hat sie darum gebeten, die Kosten gegeneinander aufzuheben. Zur doppelten Anmeldung derselben Erfindung sei es nur deshalb gekommen, weil bei dem in dänischer Sprache angemeldeten Streitgebrauchsmuster die fristgemäße Beschaffbarkeit der deutschen Übersetzung unsicher erschienen sei. Lediglich sicherheitshalber sei daher am 14. Dezember 2004 eine identische Anmeldung in deutscher Sprache, die zum parallelen Gebrauchsmuster 20 2004 019 327 geführt habe, eingereicht worden. Um allen Beteiligten Doppelarbeit und Kosten zu sparen, habe sie die Auseinandersetzung auf dieses Gebrauchsmuster beschränken wollen. In Anbetracht der genannten Umstände sei sie der Überzeugung gewesen, es genüge, wenn sie die Beschwerdeführerin von allen Ansprüchen aus dem Streitgebrauchsmuster frei-

stelle. Hiernach sei es der Beschwerdeführerin obliegen, vor Einreichung ihres Löschungsantrags nochmals mit der Beschwerdegegnerin Kontakt aufzunehmen.

Die Beschwerdeführerin ist dem entgegen getreten. Sie ist der Auffassung, dass die Beschwerdegegnerin sehr wohl Anlass für den Löschungsantrag gegeben habe.

Mit Beschluss vom 9. Januar 2008 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts die Kosten des Lösungsverfahrens gegeneinander aufgehoben. Sie hat ihre Entscheidung damit begründet, dass im vorliegenden Fall Billigkeitserwägungen ein Abweichen vom grundsätzlich geltenden Unterliegensprinzip erforderten. Die Beschwerdegegnerin habe keinen hinreichenden Anlass zur Durchführung des Lösungsverfahrens gegeben. Zwar habe sie der Aufforderung zum freiwilligen Verzicht auf das Gebrauchsmuster nicht entsprochen, dies wirke sich aber vorliegend nicht zu ihren Lasten aus, da sie sich in angemessener Weise bemüht habe, den Interessen der Beschwerdeführerin zu entsprechen. Ihr Vorschlag, den Rechtsstreit auf das parallele Gebrauchsmuster 20 2004 019 327 zu beschränken, sei zumindest erörterungswürdig gewesen. Die Beschwerdeführerin hätte die Beschwerdegegnerin ohne weiteres darauf aufmerksam machen können, dass sie ihre Erklärung als nicht ausreichend angesehen habe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Beschwerdeführerin, mit der sie weiterhin die vollständige Kostenauflegung auf die Beschwerdegegnerin anstrebt. Der Vorschlag der Beschwerdegegnerin, den Rechtsstreit auf das parallele Gebrauchsmuster 20 2004 019 327 zu beschränken, geschah mit dem Hintergedanken, ein identisches Streitgebrauchsmuster für den Fall aufrechtzuerhalten, dass das inhaltsgleiche parallele Gebrauchsmuster 20 2004 019 327 gelöscht würde. Der Vorschlag einer Einräumung eines kostenlosen Mitbenutzungsrechts an dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters sei wertlos gewesen, weil in die-

ser Zusage das parallele Gebrauchsmuster 20 2004019 327 nicht einbezogen worden sei, das die Beschwerdegegnerin aber nach wie vor verteidige.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. Januar 2008 aufzuheben und der Beschwerdegegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass die angegriffene Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung der Billigkeit entspreche und daher zu Recht ergangen sei. Nach einer Beschränkung des parallelen Gebrauchsmusters 20 2004 019 327 sei ein späterer Rückgriff auf das unbeschränkte Streitgebrauchsmuster kaum naheliegend. Eine Herleitung solcher Rechte würde gegen Treu und Glauben verstoßen. Daher sei ein Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster keine sofort zu erfüllende Forderung gewesen.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache Erfolg. Die Beschwerde- und Lösungsantragsgegnerin hat dem Lösungsantrag der Beschwerdeführerin nicht widersprochen und sich damit in die Position der Unterliegenden begeben. Nach ständiger Rechtsprechung rechtfertigt dies regelmäßig, einer Lösungsantragsgegnerin die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens aufzuerlegen (vgl.

BPatGE 14, 55, 57; 22, 131, 132; BPatG Mitt. 1999, 374, 376). Dies ergibt sich aus § 17 Abs. 4 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 91 Abs. 1 ZPO. Für eine - aus Billigkeitsgründen - andere Kostenteilung ist vorliegend kein Raum.

Wie die Gebrauchsmusterabteilung zu Recht festgestellt hat, liegt hier kein Fall des § 93 ZPO vor. Die Beschwerdeführerin hatte in ihrer an die Beschwerdegegnerin gerichteten Verzichtsaufforderung vom 8. August 2006 auf den Löschungsgrund der mangelnden Schutzfähigkeit nach gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG hingewiesen und im Einzelnen ausgeführt, warum das Gebrauchsmuster hiernach keinen Bestand haben könne. Zwar hat die Beschwerdegegnerin innerhalb der Widerspruchsfrist ausdrücklich erklärt, dass sie dem Löschungsantrag nicht widerspreche, und damit den Löschungsanspruch nach § 15 Abs. 1 GebrMG „sofort anerkannt“. Allerdings war sie der zuvor ergangenen Verzichtsaufforderung der Beschwerdeführerin nicht nachgekommen, was einer unmittelbaren Anwendung des § 93 ZPO entgegensteht. Dies wird von der Beschwerdegegnerin auch nicht in Abrede gestellt.

Darüber hinaus sind auch keine Billigkeitsgründe i. S. v. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG ersichtlich, die ein Abweichen vom Unterliegensprinzip erforderten. Der von der Gebrauchsmusterabteilung zutreffend angesprochene Rechtsgedanke, der der Regelung des § 93 ZPO zugrunde liegt, nämlich den Leistungswilligen in kostenrechtlicher Hinsicht zu Lasten des Obsiegenden zu schützen und damit überflüssige Streitverfahren zu vermeiden (vgl. Thomas/Putzo/Hüßtege, ZPO, 31. Aufl., § 93 Rn. 2), kann grundsätzlich weder verallgemeinert werden noch erscheint es angemessen, diesen Gesichtspunkt für den vorliegenden Fall als entscheidungserheblich heranzuziehen.

In der Verzichtsaufforderung vom 8. August 2006 hatte die Beschwerdeführerin gegenüber der Beschwerdegegnerin eindeutig zum Ausdruck gebracht, dass sie nur dann von der Stellung eines Löschungsantrags absehen würde, wenn die Beschwerdegegnerin gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt einen Ver-

zucht betreffend das Streitgebrauchsmuster und zusätzlich eine Freistellung der Beschwerdeführerin von Rechten aus dem Streitgebrauchsmuster für die Vergangenheit erklären würde. Hiernach durfte die Beschwerdegegnerin nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass sich die Beschwerdeführerin bereits mit der Erklärung im Antwortschreiben vom 29. August 2006 zufrieden geben würde, wonach die Beschwerdegegnerin aus dem Streitgebrauchsmusters (lediglich) keine Rechte mehr gegen die Beschwerdeführerin herleiten wollte. Angesichts des identischen Schutzgegenstandes beider Gebrauchsmuster erscheint es zudem nicht überzeugend, dass die Beschwerdegegnerin ihre Vorgehensweise mit der Vermeidung von Doppelarbeit begründet. Dem Gebot der Verfahrensökonomie hätte es stattdessen in höherem Maße entsprochen, wenn die Beschwerdegegnerin unmittelbar nach Zugang der Verzichtsaufforderung vom 8. August 2006 auf eines ihrer beiden (identischen) Streitgebrauchsmuster verzichtet hätte. Dagegen musste die Reaktion der Beschwerdegegnerin auf die ihr zugestellte Verzichtsaufforderung aus Sicht der Beschwerdeführerin als ein in erster Linie eigennütziger Versuch der Beschwerdegegnerin erscheinen, den Rechtsbestand des Streitgebrauchsmusters so zu sichern, dass aus diesem Gebrauchsmuster zumindest noch gegen Dritte im bisherigen Umfang vorgegangen werden konnte. Bereits dies führt dazu, dass die Beschwerdeführerin nicht verpflichtet gewesen sein konnte, vor Stellung des Löschungsantrags nochmals mit der Beschwerdegegnerin Kontakt aufzunehmen, um dieser mitzuteilen, dass sie die Freistellungserklärung, wie sie die Beschwerdegegnerin in ihrem Antwortschreiben vom 8. August 2006 abgegeben hatte, nicht für akzeptabel hielt.

Auch im Übrigen besteht für Überlegungen, die vorliegend zum Ergebnis führen könnten, die Beschwerdeführerin wäre - vor Stellung des angedrohten Löschungsantrags - nochmals zur Rückmeldung an die Beschwerdegegnerin verpflichtet gewesen, nur wenig Raum. Das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ist als Populärverfahren ausgestaltet, da es dem öffentlichen Interesse an der Beseitigung schutzunfähiger Schutzrechte dient (BGHZ 88, 191, 197 f. - „Ziegelsteinformling“; Bühring, GebrMG, 7. Aufl., § 15 Rn. 2). Zudem besteht bei einem auf

Neuheit und erfinderischen Schritt ungeprüften Gebrauchsmuster allgemein ein großes Interesse daran, dass durch eine gegebenenfalls frühzeitige Aufgabe des Gebrauchsmusters relativ schnell Klarheit geschaffen wird, ob ein Gebrauchsmuster zu Unrecht eingetragen worden ist und Mitbewerber nicht mehr befürchten müssen, aus dem Gebrauchsmusters in Anspruch genommen zu werden. Diese Zielsetzungen wirken sich auf die Verhaltensanforderungen im Vorfeld eines Lösungsverfahrens aus. Ein Gebrauchsmusterinhaber muss daher auf eine ihm ordnungsgemäß zugegangene, mängelfreie Löschungsaufforderung sich entweder zu seinem Gebrauchsmuster bekennen oder - sofern er ganz oder teilweise in den späteren Genuss der Kostenregelung des § 93 ZPO kommen möchte - fristgerecht und eindeutig einen Verzicht oder zumindest Teilverzicht auf sein Gebrauchsmuster erklären. Erklärt sich der Gebrauchsmusterinhaber dagegen in anderer Weise, so kann er sich im Zweifelsfall - wie vorliegend - nicht mehr erfolgreich darauf berufen, keine Veranlassung zum nachfolgenden Lösungsantrag gegeben zu haben oder in sonstiger Weise aus Gründen der Billigkeit von den Kosten des Lösungsverfahrens verschont zu bleiben. Auch insoweit gehen daher in kostenrechtlicher Hinsicht die im angefochtenen Beschluss enthaltenen Ausführungen, dass die an die Beschwerdeführerin gerichteten Vorschläge zumindest ein Bemühen der Beschwerdegegnerin gezeigt hätten, den Interessen der Beschwerdeführerin in anderer Weise Rechnung zu tragen und erörterungswürdig gewesen wären, an der Sache vorbei.



Als die im vorliegenden Beschwerdeverfahren unterlegene Partei trägt die Beschwerdegegnerin zusätzlich die Kosten des Beschwerdeverfahrens, was aus § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 Satz 2 PatG, 91 Abs. 1 ZPO folgt.

Müllner

Guth

Eisenrauch

Pr