



# BUNDESPATEENTGERICHT

35 W (pat) 21/09

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 200 2007 002 507**

**(hier: Beschwerde gegen Kostenauflegung)**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 29. November 2010 durch den Vorsitzenden Richter Müllner die Richter Baumgärtner und Eisenrauch

beschlossen:

Die Beschwerde wird auf Kosten des Beschwerdeführers zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Der Löschantragsgegner und Beschwerdeführer (im Folgenden: Beschwerdeführer) war Inhaber des am 12. Juli 2007 in das Gebrauchsmusterregister eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2007 002 507 (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „Behältnis für Plastikbeutel für den Automatenverkauf“.

Die Löschantragsteller und Beschwerdegegner (im Folgenden: Beschwerdegegner) haben mit Schriftsatz vom 18. Februar 2008 Löschantrag gestellt mit der Begründung, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters gegenüber konkret benanntem druckschriftlichen Stand der Technik weder neu sei noch auf

einem erfinderischen Schritt beruhe. Nachdem der Beschwerdeführer diesem Löschantrag, der seinen Vertretern am 14. März 2008 zugestellt worden ist, nicht widersprochen hat, ist das Streitgebrauchsmuster gelöscht worden.

Mit Beschluss vom 5. März 2009 hat die Gebrauchsmusterabteilung I dem Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens mit der Begründung auferlegt, dass er sich aufgrund freiwilliger Abstandnahme von der Durchführung eines Löschantrags in die Rolle der unterlegenen Partei begeben habe.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde, mit der der Beschwerdeführer die vollständige Kostenauflegung auf den Beschwerdegegner anstrebt. Er trägt vor, dass er keinen Anlass zur Stellung des vorliegenden Löschantrags gegeben habe. Er sei vor Einleitung des Löschantrags vom Beschwerdegegner nicht abgemahnt worden. Ihm sei darüber hinaus auch im parallelen älteren Löschantrag kein Stand der Technik genannt, aufgrund dessen er den Löschantrag für begründet hätte erachten können. Auch sei der dortige Löschantrag nur mit untauglichen Materialien begründet gewesen. Der Beschwerdeführer habe nach Kenntnisnahme des dem hiesigen Löschantrag beigefügten älteren Gebrauchsmusters nicht widersprochen.

Der Beschwerdeführer beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 5. März 2009 aufzuheben und den Beschwerdegegnern die Kosten des Löschantrags aufzuerlegen.

Die Beschwerdegegner haben keine Antrag gestellt. Sie sind der Auffassung, dass der Beschwerdeführer mit Schreiben vom 4. September 2007 zur Löschung aufgefordert worden sei. Dass in der Löschantragsaufforderung kein Stand der Technik benannt worden sei, sei unerheblich, da die fehlende Schutzfähigkeit offenbar war.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Gebrauchsmusterabteilung I hat dem Beschwerdeführer als Unterlegenem die Kosten des Lösungsverfahrens zu Recht auferlegt. Die Voraussetzungen des § 93 ZPO sind vorliegend nicht gegeben.

1. Um § 93 ZPO im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren entsprechend anwenden zu können, müssen zwei Bedingungen erfüllt sein, nämlich a) dass der Gebrauchsmusterinhaber den gegen ihn gemäß §§ 13 Abs. 1, 15 Abs. 1 Nrn. 1 oder 3 GebrMG geltend gemachten Lösungsanspruch sofort anerkennt und b) dass er keine Veranlassung zur Einreichung des Lösungsantrags gegeben hat (Bühning, a. a. O., § 17, Rn. 60).

1.1. Der Beschwerdeführer hat den Lösungsanspruch dadurch, dass er die Widerspruchsfrist des § 17 Abs. 1 S. 1 GebrMG verstreichen ließ, ohne Widerspruch einzulegen, zwar sofort i. S. v. § 93 ZPO anerkannt (vgl. Bühning, GebrMG, 7. Aufl. 2007, § 17 Rn. 62 m. w. N.; BPatGE 8, 47, 50).

1.2. Es fehlt aber an der zweiten Voraussetzung, wonach der Lösungsantragsgegner keine Veranlassung gegeben haben darf, gegen ihn das Lösungsverfahren einzuleiten. Veranlassung gibt ein Verhalten, das vernünftigerweise den Schluss auf die Notwendigkeit eines Lösungsverfahrens rechtfertigt (Bühning a. a. O., Rn. 67 m. w. N.). Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn der Gebrauchsmusterinhaber einer angemessen befristeten und mit Gründen versehenen Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des Gebrauchsmusters oder einer wesensgleichen Aufforderung nicht gefolgt ist. Ob das Schreiben vom

4. September 2007 diese Voraussetzungen erfüllt, erscheint schon deshalb zweifelhaft, weil es keine Verzichtsaufforderung enthält, sondern nur die Forderung, der Beschwerdeführer solle gegenüber der Antragstellerin zu 1) erklären, dass er gegen sie aus dem Streitgebrauchsmuster keine Rechte geltend machen werde. Zum anderen ist der anwaltliche Vertreter, der dieses Schreiben verfasst hat, offensichtlich von einem falschen Schutzgegenstand ausgegangen, nämlich einer Faltechnik. Darauf kommt es aber hier nicht an. Denn von einer vorherigen Löschungsaufforderung kann ohne Kostenrisiko dann abgesehen werden, wenn der Löschantragsteller vom Gebrauchsmusterinhaber mit einer Verletzungsklage überzogen worden ist (Bühning a. a. O., Rn. 84). Dies ist vorliegend der Fall. Die Beschwerdegegner haben im Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt im Zusammenhang mit der Diskussion des Gegenstandswerts vorgetragen, dass der Beschwerdeführer sie vor dem Landgericht Berlin aus dem Streitgebrauchsmuster auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz in Anspruch genommen habe. Der Beschwerdeführer ist dem nicht entgegen getreten. Er kann sich also nicht darauf berufen, dass er keine Veranlassung gegeben habe, dass gegen ihn ein Lösungsverfahren eingeleitet wird.

2. Da die vorliegende Entscheidung einen Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamts betrifft, der in einem Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ergangen ist, ist gemäß § 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG über die Kosten zu entscheiden, die der Beschwerdeführer als Unterlegener gem. §§ 84 Abs. 2 S. 2 PatG, 91 Abs. 1 ZPO zu tragen hat. Eine andere Entscheidung aus Billigkeitsgründen ist nicht veranlasst.

Müllner

Baumgärtner

Eisenrauch

prä