

# BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 13/00

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**wegen des Gebrauchsmusters 94 20 875**

**(hier: Kostenentscheidung)**

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 31. Juli 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel sowie die Richterinnen Tronser und Friehe-Wich

beschlossen:

Die Beschwerde des Antragsgegners gegen den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamtes - Gebrauchsmusterabteilung I - vom 18. April 2000 wird zurückgewiesen.

Der Antragsgegner trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

**Gründe**

**I.**

Die Antragstellerin hat am 18. September 1996 beim Deutschen Patentamt einen Löschungsantrag gegen das Gebrauchsmuster 94 20 875 des Antragsgegners eingereicht. Dieser hat dem Löschungsantrag nach Zustellung am 14. Oktober 1996 fristgerecht widersprochen. Erst am 19. Februar 1997 wurde die Löschungsantragsgebühr von der Antragstellerin bezahlt. Eine erneute Zustellung des Löschungsantrags an den Antragsgegner erfolgte nicht. Mit Beschluß vom 1. Oktober 1997 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Patentamtes das Gebrauchsmuster mangels Neuheit der offenbarten Lehre gelöscht. Auf die dagegen gerichtete Beschwerde des Antragsgegners hat der Senat mit Beschluß vom 7. April 1999 (5 W (pat) 415/98) die angefochtene Entscheidung aufgehoben, die Sache zur weiteren Verhandlung und Entscheidung - auch über die Kosten des

Beschwerdeverfahrens - an das Patentamt zurückverwiesen und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr angeordnet. Er hat dies damit begründet, daß der Löschantrag ohne vorherige Zahlung der Löschantragsgebühr nicht dem Antragsgegner als Mitteilung im Sinne des § 17 Abs 1 Satz 1 GebrMG habe zugestellt werden dürfen, da der Löschantrag jedenfalls zu diesem Zeitpunkt mangels Gebühreinzahlung als nicht gestellt gegolten habe. Über die Löschung sei mithin ohne Vollzug des in § 17 Abs 1 Satz 1 GebrMG vorgesehenen Verfahrens entschieden worden, was eine Zurückverweisung der Sache und die Rückzahlung der Beschwerdegebühr rechtfertige.

Am 10. Juni 1999 hat die Antragstellerin - wie sie dies ausdrückte - "erneut" die Löschung des Gebrauchsmusters beim Patentamt beantragt und darauf verwiesen, daß die Löschantragsgebühr bereits wirksam am 19. Februar 1997 entrichtet worden sei. Dieses Schreiben hat der Antragsgegner - nach Zustellung – unwidersprochen gelassen. Das Gebrauchsmuster ist deshalb nach § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG am 25. Juli 1999 in der Rolle gelöscht worden.

Die Beteiligten haben daraufhin wechselseitig beantragt, dem Gegner die Verfahrenskosten aufzuerlegen.

Mit Beschluß vom 18. April 2000 hat das Patentamt – Gebrauchsmusterabteilung I - dem Antragsgegner gemäß § 17 Abs 4 Satz 2 GebrMG iVm § 91 ZPO die Kosten des Löschantragsverfahrens - einschließlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens - auferlegt. Denn er habe nach erneuter Zustellung des Löschantrags keinen Widerspruch erhoben und sich damit freiwillig in die Rolle des Unterlegenen begeben. Dies gelte auch für die Kosten des Beschwerdeverfahrens, obwohl der Antragsgegner dort die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses - allerdings ohne sachliche Überprüfung - erreicht habe. In solchen Fällen sei für die Entscheidung auch über die Kosten des Rechtsmittels der endgültige Ausgang des Verfahrens maßgebend. Unabhängig von der seitens der Beteiligten hierzu gegensätzlich geäußerten Auffassung sei über die Kosten des gesamten Lö-

schungsverfahrens von Amts wegen zu entscheiden gewesen. Denn mit der Zustellung des Löschungsantrags vom 10. Juni 1999 sei kein neues Lösungsverfahren eingeleitet, sondern nach dem Zurückverweisungsbeschuß das bisherige Verfahren fortgesetzt worden. Es sei auch nicht zu prüfen gewesen, ob die Verfahrenskosten nach der Zurückverweisung wegen der verspäteten Zahlung der Löschungsantragsgebühr nicht billigerweise von der Antragsgegnerin zu tragen seien. Denn insoweit seien kaum Kosten entstanden, da von den Verfahrensbevollmächtigten keine weitere Verfahrensgebühr beansprucht werden könne (§ 15 Abs 1 Satz 2 BRAGO) und es zu einer weiteren mündlichen Verhandlung nicht gekommen sei.

Hiergegen hat der Antragsgegner Beschwerde eingelegt und diese wie folgt begründet: Bei dem Löschungsantrag vom 10. Juni 1999 handele es sich nicht lediglich um eine Wiederholung des ursprünglichen Löschungsantrags vom 18. September 1996, sondern um einen eigenständigen, zweiten Löschungsantrag mit unterschiedlichem Antragsdatum und unterschiedlicher Begründung. Ferner sei mit dem zweiten Antrag die Antragsgebühr dem "alten" Lösungsverfahren entzogen worden, was zur Nichtigkeit des ersten und Wirksamkeit des zweiten Antrags führe. Soweit sich die Gebrauchsmusterabteilung auch insoweit auf § 97 ZPO berufe, könne die Vorschrift hier nicht angewendet werden, weil die Gebühreuzahlung nach der ZPO gerade nicht Wirksamkeitsvoraussetzung für eine Klage sei, dies aber für einen Gebrauchsmusterlöschungsantrag sehr wohl gelte. Er wehre sich nicht gegen die Kosten des zweiten Lösungsverfahrens, das zur Löschung des Gebrauchsmusters geführt habe, wohl aber gegen die Kosten des ersten Lösungsverfahrens. Denn hier seien ihm zur Verteidigung seines Gebrauchsmusters Kosten entstanden, die die Antragstellerin tragen müsse, weil sie wegen der verspäteten Gebühreuzahlung die Nichtigkeit des ersten Verfahrens verursacht habe.

Der Antragsgegner beantragt,

den Beschluß des Patentamtes vom 18. April 2000 aufzuheben und die Kosten des mit Antrag vom 18. September 1996 eingeleiteten Lösungsverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen und der Antragsgegnerin die Beschwerdekosten aufzuerlegen.

Sie macht geltend, der am 18. September 1996 von ihr beim Patentamt eingereichte Lösungsantrag sei ab Zahlung der Lösungsantragsgebühr am 19. Februar 1997 wirksam. Sie regt die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu der Frage an, ob ein Lösungsantrag nicht auch dann als wirksam gestellt gelte, wenn die Gebühr erst zu einem späteren Zeitpunkt bezahlt werde und sich die Gegenseite gegen den Antrag wehre. Hier habe der Antragsgegner dem Lösungsantrag innerhalb der gesetzlichen Frist widersprochen und damit klar zu erkennen gegeben, daß er sich zur Wehr setzen wolle und ihn damit für wirksam halte. Wäre das Lösungsverfahren nach seiner Zurückverweisung an das Patentamt streitig durchgeführt worden, wäre der Antragsgegner eindeutig unterlegen.

## II.

Die zulässige Beschwerde mußte in der Sache ohne Erfolg bleiben. Denn zu Recht hat die Gebrauchsmusterabteilung die Kosten des Lösungsverfahrens einschließlich der Kosten des Beschwerdeverfahrens dem Antragsgegner auferlegt, weil er den Lösungsantrag, der ihm nach der Zurückverweisung der Sache an das Patentamt zugestellt worden ist, unwidersprochen gelassen und sich damit

in die Rolle des Unterliegenden begeben hat. Diese Entscheidung steht im Einklang mit § 17 Abs 4 Satz 1 GebrMG iVm § 84 Abs 2 Satz 2 PatG, § 91 ZPO.

1. Dabei kann es dahinstehen, ob nach der Zurückverweisung das ursprüngliche Lösungsverfahren fortgesetzt wurde, weil der Lösungsantrag vom 18. September 1996 jedenfalls mit der Zahlung der Lösungsantragsgebühr am 19. Februar 1997 wirksam geworden ist und es sich bei dem Lösungsantrag vom 10. Juni 1999 lediglich um eine Wiederholung des ersten Antrags handelt, oder ob mit dem "erneuten" Lösungsantrag vom 10. Juni 1999 ein weiteres, verfahrensrechtlich ordnungsgemäßes (§ 16 Satz 3 GebrMG) Lösungsverfahren eingeleitet worden ist. Denn auf diese verfahrensrechtliche Wertung kommt es aus gebührenrechtlichen Gründen nicht an, weil - wie die Gebrauchsmusterabteilung zu Recht ausgeführt hat - die Verfahrensbevollmächtigten, (unter denen sich auf der Antragsgegenseite auch Rechtsanwälte befinden) die ihnen zustehenden Gebühren jedenfalls nur einmal fordern dürfen.

Dies folgt nach Auffassung des Senats zwar nicht aus § 15 Abs 1 Satz 2 BRAGO, weil § 15 BRAGO als eine ausschließlich Verweisungen unter Gerichten betreffende Sonderregelung des § 13 BRAGO auf die Verweisung einer Sache vom Bundespatentgericht an das Patentamt nicht anwendbar ist (a. A. Gerold/Schmidt/v. Eicken/Madert BRAGO, 14. Aufl, § 15 Rdn 3, der allerdings die - weitere - Sonderregelung des § 15 Abs 1 Satz 2 BRAGO, als ausschließlich "Prozeßgebühren" betreffend, auf die "Geschäftsgebühr" nach § 118 Abs 1 Nr 1 BRAGO nicht anwendet, so daß der Rechtsanwalt bei einer Verweisung in vollem Umfang neue Gebühren erhalten soll).

Eine Beschränkung der Verfahrensbevollmächtigten darauf, nach der Zurückverweisung der Sache vom Patentgericht an das Patentamt die ihnen für ihre Tätigkeit in Gebrauchsmuster-Lösungsverfahren vor dem Patentamt nach § 118 BRAGO zustehenden Gebühren nur einmal verlangen zu dürfen, ergibt sich indessen (mit demselben Ergebnis, wie es dem angefochtenen Beschluß entspricht)

aus § 13 Abs 1 in Verbindung mit Abs 2 Satz 1 BRAGO, weil der Rechtsanwalt die Gebühren in derselben Angelegenheit nur einmal fordern kann. Bei dem vor dem Patentamt vor und nach der Zurückverweisung betriebenen Lösungsverfahren handelt es sich aber um dieselbe Angelegenheit im Sinne des § 13 Abs 2 Satz 1 BRAGO. Denn das Lösungsverfahren ist insoweit als Einheit zu betrachten, weil die Zurückverweisung durch einen Verfahrensmangel der angefochtenen Entscheidung bedingt ist und die Instanz diesen Mangel des ersten Rechtszugs beheben soll (vgl BFH NJW 1963, 1472). Durch die erneute - nunmehr verfahrensfehlerfrei erfolgte - Durchführung des Lösungsverfahrens vor dem Patentamt muß der Verfahrensbevollmächtigte sich auch nicht, wie in einem ihm erstmals übertragenen Fall, neu in den Streitstoff einarbeiten. Ergänzende und vertiefende Ausführungen sind im gleichen Umfang geboten wie bei der Fortsetzung eines Lösungsverfahrens, das nicht durch die Einlegung eines Rechtsmittels unterbrochen war. Eine eventuell anfallende Mehrarbeit ist innerhalb des Gebührenrahmens des § 118 BRAGO zu berücksichtigen und innerhalb des Kostenfestsetzungsverfahrens geltend zu machen.

2. Können die Verfahrensbevollmächtigten deshalb die ihnen für das Lösungsverfahren vor dem Patentamt zustehenden Gebühren nach § 118 BRAGO nur einmal verlangen und hat der Antragsgegner diese zu tragen, weil er den Lösungsantrag nach einer wirksamen Zustellung unwidersprochen gelassen hat, erfordert es auch nicht die Billigkeit (§ 84 Abs 2 Satz 2 PatG), den Antragsgegner von der Besprechungsgebühr zu entlasten, die wegen der Mitwirkung der Verfahrensbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung vor dem Patentamt am 1. Oktober 1997 nach § 118 Abs 1 Nr 2 BRAGO angefallen ist. Zwar ist diese Gebühr Abschnitt des Lösungsverfahrens angefallen, der wegen der verspäteten Zahlung der Lösungsantragsgebühr und der verfahrensfehlerhaften Zustellung des Lösungsantrags vom 18. September 1996 erneut durchzuführen war. Insofern hat aber der Antragsgegner nicht Kosten aufzuwenden, die wegen des nachlässigen Verhaltens der Antragstellerin bei der Gebührenzahlung oder der verfahrensfehlerhaften Zustellung durch das Patentamt an ihn angefallen sind. Diese

Kosten haben ihre Ursache vielmehr im Verhalten des Antragsgegners, der sich zuerst gegen die Gründe, mit denen die Antragstellerin die Schutzfähigkeit seines Gebrauchsmusters bestritten hat, zur Wehr gesetzt, dann aber nach Zustellung des Löschungsantrags vom 10. Juni 1999 keinen Widerspruch eingelegt hat. Dieses Verhalten schließt es im übrigen auch aus, ihn gemäß § 93 ZPO von der gesamten - Kostentragung zu entlasten.

3. Zutreffend hat die Gebrauchsmusterabteilung dem Antragsgegner auch die Kosten des ersten Beschwerdeverfahrens (5 W (pat) 415/98) auferlegt (die den Verfahrensbevollmächtigten auf der Grundlage der §§ 66 Abs 2 Nr 1, 31 BRAGO zustehen). Zwar hat der Antragsgegner durch die dort ausgesprochene Aufhebung des angefochtenen Beschlusses einen "Teilsieg" errungen. Weil aber die Sache zur weiteren Verhandlung und Entscheidung an das Patentamt zurückverwiesen worden ist und deshalb der endgültige Erfolg, nämlich die Zurückweisung des Löschungsantrags, vom Ausgang des Verfahrens vor dem Patentamt abhing, lag es ebenfalls in der Entscheidungskompetenz des Patentamts, auch über die Beschwerdekosten zu befinden, wenn der endgültige Ausgang des Lösungsverfahrens feststand.

Vorliegend war es auch nicht - wie der Antragsgegner meint - aus Billigkeitsgründen geboten, der Antragstellerin die Kosten des ersten Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen. Zwar hat diese die Löschungsantragsgebühr verspätet gezahlt, was mit der durch das Patentamt erfolgten Zustellung des Löschungsantrags vor Eingang der Gebühr beim Amt zu einem Verfahrensfehler geführt hat, der wiederum zur Aufhebung des Löschungsbeschlusses der Gebrauchsmusterabteilung vom 1. Oktober 1997 Anlaß gegeben hat. Den endgültigen Erfolg seiner Beschwerde, nämlich die Zurückweisung des Löschungsantrags, hat der Antragsgegner aber - von vornherein, dh unabhängig von der Begründetheit des Löschungsantrags - durch dasselbe Verhalten verhindert, das auch zur Auferlegung der Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens geführt hat. Es liegt im Unterlassen eines Widerspruchs gegen den ihm wirksam nach § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG zugestell-

ten Löschantrag. Damit hat er sich freiwillig in die Rolle des Unterliegenden begeben, was nach § 91 ZPO zur Kostentragung auch für das erste Beschwerdeverfahren (5 W (pat) 415/98) führen muß.

4. Der Antragsgegner hat auch die Kosten des vorliegenden Beschwerdeverfahrens gegen den Beschluß vom 18. April 2000 zu tragen, weil er das Rechtsmittel ohne Erfolg eingelegt hat (§ 97 Abs 1 ZPO). Auch insoweit erfordert die Billigkeit keine andere Entscheidung.

Die von der Antragstellerin angeregte Zulassung der Rechtsbeschwerde kam nicht in Betracht, weil die Entscheidung nicht auf der von ihr aufgeworfenen Rechtsfrage beruht.

Goebel

Tronser

Friehe-Wich

br/Be/prö