

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 6/01

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

wegen Löschung des Gebrauchsmusters 295 19 434

(hier: Kostenentscheidung).

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
am 13. Juli 2001 durch den Vorsitzenden Richter Goebel und die Richterinnen
Tronser und Friehe-Wich

beschlossen:

Auf die Beschwerde des Antragsgegners wird der Beschluß
des Deutschen Patent- und Markenamtes
- Gebrauchsmusterabteilung I - vom 7. November 2000 auf-
gehoben.

Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens beider
Instanzen.

G r ü n d e

I.

Die Antragstellerin hat am 18. Dezember 1999 die Löschung des Gebrauchsmusters 295 19 434 des Antragsgegners beantragt und zur Begründung auf das Nichtigkeitsurteil 4 Ni 16/99 vom 21. September 1999 verwiesen, mit dem das parallele deutsche Patent des Antragsgegners für nichtig erklärt worden ist. Erst unter dem 30. Dezember 1999 hat sie die Löschungsantragsgebühr entrichtet. Bereits am 20. Dezember 1999, also 10 Tage vor der Gebühreinzahlung, ist das Gebrauchsmuster infolge Verzichtserklärung des Antragsgegners, die er mit Schreiben vom 16. Dezember 1999 sowohl dem Deutschen Patent- und Markenamt als auch der

Antragstellerin gegenüber abgegeben hat, in der Gebrauchsmusterrolle gelöscht worden.

Auf die Mitteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes (vom 31. Januar 2000) von der Löschung des Gebrauchsmusters infolge Verzichts ist die Antragstellerin mit Eingabe vom 4. März 2000 auf einen Feststellungsantrag übergegangen und hat ihr Feststellungsinteresse damit begründet, daß sie vom Antragsgegner mit Schreiben vom 24. November 1997 wegen Patent- und Gebrauchsmusterverletzung abgemahnt worden sei. Zwar sei ihr bekannt, daß er dann mit Schreiben vom 16. Dezember 1999 auf das Gebrauchsmuster verzichtet habe. Allerdings erstrecke sich der Verzicht nicht auf die Vergangenheit, so daß sie befürchten müsse, für die zurückliegende Zeit aus dem Gebrauchsmuster in Anspruch genommen zu werden.

Nachdem der Antragsgegner dem ihm als Feststellungsantrag zugestellten Antrag nicht widersprochen hat, hat die Antragstellerin Kostenfestsetzung beantragt. Bereits zuvor hatte der Antragsgegner gebeten, über die Kosten nach Aktenlage zu entscheiden. Mit Schreiben vom 17. Oktober 2000 stellte das Deutsche Patent- und Markenamt dem Antragsgegner eine Äußerung zum Kostenfestsetzungsantrag der Antragstellerin binnen eines Monats anheim.

Mit Beschluß vom 7. November 2000 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts die Kosten des Feststellungsverfahrens dem

Antragsgegner auferlegt, weil er sich mit Unterlassen des Widerspruchs in die Rolle des Unterlegenen begeben habe.

Mit am 20. November 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenem Schreiben vom 17. November 2000 hatte der Antragsgegner auf das patentamtliche Schreiben vom 17. Oktober 2000 geantwortet, er sei von der Antragstellerin mit Schreiben vom 7. Oktober 1999 aufgefordert worden, auf das Gebrauchsmuster zu verzichten. Diesen Verzicht habe er mit Schreiben vom 16. Dezember 1999 erklärt. Eine Aufforderung, auf Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster für die Vergangenheit zu verzichten, habe die Antragstellerin niemals an ihn gerichtet. Vielmehr habe sie völlig überraschend mit Schreiben vom 17. Dezember 1999 Löschantrag gestellt.

Nach Zustellung am 6. Dezember 2000 hat der Antragsgegner am Montag, dem 8. Januar 2001, Beschwerde gegen den Kostenauflegungsbeschuß erhoben. Im angefochtenen Beschuß sei offensichtlich seine Eingabe vom 17. November 2000, die gemäß Empfangsbekanntnis innerhalb der ihm gesetzten Frist am 20. November 2000 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen sei, nicht berücksichtigt worden. Zwar habe er ursprünglich um Kostenentscheidung nach Aktenlage gebeten, sich dann aber nach Kenntnis vom Kostenfestsetzungsantrag der Antragstellerin noch einmal geäußert. Wegen der Nichtberücksichtigung seiner Eingabe sei auch die Beschwerdegebühr an ihn zurückzuzahlen.

Der Antragsgegner beantragt,

den Beschluß des Deutschen Patent- und Markenamts

- Gebrauchsmusterabteilung I - vom 7. November 2000 aufzuheben und die Kosten des Verfahrens Lö I 201/99 der Antragstellerin aufzuerlegen.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

II.

Die Beschwerde des Antragsgegners ist zulässig, sie führt auch in der Sache zum Erfolg. Denn die Kosten des Lösungsverfahrens hat nicht er, sondern die Antragstellerin zu tragen.

Zwar hat es der Antragsgegner unterlassen, Widerspruch gegen den - zum Zeitpunkt der Zustellung an ihn in einen Feststellungsantrag umgewandelten - Lösungsantrag der Antragstellerin einzulegen. Mit diesem Verhalten hat er sich aber nicht lediglich in die Rolle des Unterlegenen begeben, sondern die für ihn günstige Kostenfolge des § 93 ZPO ausgelöst, (der gem § 17 Abs 4 GebrMG iVm § 84 Abs 2 Satz 2 PatG vorliegend entsprechend anwendbar ist), weil er damit

den Feststellungsantrag nicht nur sofort anerkannt, sondern der Antragstellerin auch keinen Anlaß zur Erhebung eines solchen Feststellungsantrags gegeben hat.

Zwar ist das Begehren der Antragstellerin ursprünglich, dh, zum Zeitpunkt der Einreichung ihres Antrags beim Deutschen Patent- und Markenamt am 18. Dezember 1999, in Gestalt eines Löschungsantrags gegen das damals noch existierende Gebrauchsmuster 295 19 434 des Antragsgegners gerichtet gewesen, (das ohne den Verzicht auch zulässig und begründet gewesen wäre, vgl ua die Gründe des Urteils 4 Ni 16/99). Der Antragsgegner hat auch der Aufforderung der Antragstellerin, auf sein Gebrauchsmuster zu verzichten, erst nach Ablauf der im Aufforderungsschreiben vom 7. Oktober 1999 zum 8. November 1999 gesetzten Frist mit Schreiben vom 16. Dezember 1999 Folge geleistet. Ob die Antragstellerin von diesem Verzicht bereits bei der Abfassung ihres Löschungsantrags Kenntnis hatte, kann indessen dahinstehen. Denn für die Beurteilung der Kostentragungspflicht fällt vorliegend ins Gewicht, daß sie die Löschungsantragsgebühr erst am 30. Dezember 1999 und damit zu einem Zeitpunkt entrichtet hat, zu dem sie auch nach ihrem eigenen Vorbringen längst Kenntnis vom Verzicht des Antragsgegners auf das angegriffene Gebrauchsmuster hatte.

Erst mit Zahlung der Löschungsgebühr ist aber der Antrag wirksam geworden (§ 16 Satz 3 GebrMG, vgl auch BPatGE 29, 237, 238). Dann ist aber in Fortführung zutreffender Rechtsprechung (vgl BPatGE 26, 135, 136) davon auszugehen, daß der Löschungsantrag, der zu einem Zeitpunkt wirksam geworden ist, zu dem

das angegriffene Gebrauchsmuster bereits durch den Verzicht des Antragsgegners erloschen war, von Anfang an als Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters für die Vergangenheit anzusehen ist, weil die Antragstellerin mit Eingabe vom 4. März 2000 nicht den Löschungsantrag für erledigt erklärt, sondern ihn in einen Feststellungsantrag umgewandelt hat.

Zu diesem Zeitpunkt wußte die Antragstellerin aber - wie sie dies auch selbst vorträgt -, daß der Antragsgegner ihrem Begehren auf Vernichtung des störenden Gebrauchsmusters für die Zukunft Genüge getan hatte. Nur zu einem solchen Verzicht hatte sie ihn aber in ihrem Schreiben vom 7. Oktober 1999 aufgefordert und nicht dazu, sie von Ansprüchen aus dem Gebrauchsmuster für die Vergangenheit freizustellen.

Auch die erheblich früher, nämlich mit Schreiben des antragsgegnerischen Verfahrensbevollmächtigten vom 24. November 1997, geltend gemachten Ansprüche allein aus dem parallelen Patent 196 02 825 (eine Abmahnung aus dem Streitgebrauchsmuster ist darin - entgegen der Behauptung der Antragstellerin - nicht erfolgt) können ebenfalls den Übergang auf einen Feststellungsantrag nicht rechtfertigen, weil dieses Patent - vor der Umstellung des Löschungsantrags in einen Feststellungsantrag - durch Urteil 4 Ni 16/99 vom 21. September 1999 - für nichtig erklärt worden ist, und mangels konkreter Anhaltspunkte für ein solches Verhalten nicht unterstellt werden kann, daß der Antragsgegner die dort aus dem Patent geltend gemachten Ansprüche trotz seines Unterliegens im Nichtigkeitsverfahren wei-

terverfolgen wird. Auch sonst ist nicht ersichtlich, daß der Antragsgegner gegenüber der Antragstellerin jemals Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster 295 19 434 geltend gemacht hätte. Jedenfalls hätte die Antragstellerin, wenn sie mit Ansprüchen aus diesem Gebrauchsmuster für die Vergangenheit gerechnet hat, den Antragsgegner nicht lediglich zum Verzicht auf das Schutzrecht, sondern auch ausdrücklich zum Verzicht auf die Geltendmachung von Ansprüchen aus diesem auch für die Vergangenheit auffordern müssen.

Nachdem dies indessen nicht geschehen ist, durfte die Antragstellerin vernünftigerweise nicht davon ausgehen, der Antragsgegner werde ohne Erhebung eines Feststellungsantrags vor dem Deutschen Patent- und Markenamt nicht von der Geltendmachung von Ansprüchen aus dem Gebrauchsmuster für die Vergangenheit abgehalten werden können. Da die Vorschrift des § 93 ZPO aber der Vermeidung unnötiger Rechtsstreitigkeiten und über § 17 Absatz 4 GebrMG iVm § 84 Abs 2 Satz 2 PatG unnötiger Gebrauchsmusterlöschungsverfahren dient, und der Antragsgegner das Feststellungsbegehren durch Unterlassen eines Widerspruchs hiergegen sofort anerkannt hat, müssen der Antragstellerin die Kosten des patentamtlichen Verfahrens zur Last fallen. Für eine andere Entscheidung ist auch unter Berücksichtigung der Billigkeit kein Raum (vgl § 84 Abs 2 Satz 2 PatG).

Die Antragstellerin hat auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen, weil sie das Rechtsmittel ohne Erfolg eingelegt hat (§ 97 Abs 1 ZPO). Auch insoweit erfordert die Billigkeit keine andere Entscheidung.

Die Beschwerdegebühr war (wie dies bereits am 7. März 2001 geschehen ist) bereits deshalb zurückzuzahlen, weil sie für die als solche gebührenfreie Kostenbeschwerde (vgl § 18 Abs 2 GebrMG) ohne Rechtsgrund gezahlt worden ist.

Goebel

Tronser

Friehe-Wich

br/Wel

19.07.2001