



BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 11/03

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster 200 15 550

hier: Kostenbeschwerde

hat der 5. Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts am 17. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Müllner, der Richterin Werner und des Richters Müller

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass die Löschung des Gebrauchsmusters 200 15 550, die im patentamtlichen Lösungsverfahren Lö I 128/02 auf der Grundlage der patentamtlichen Verfügung vom 5. Dezember 2002 veranlasst wurde, nicht rechtswirksam ist, weil kein wirksamer Lösungsantrag vorliegt.
2. Der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 9. April 2003 wird aufgehoben.
3. Die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen werden gegeneinander aufgehoben.
4. Zugunsten der Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin wird die Erstattung der Beschwerdegebühr angeordnet.

Gründe

I

Das Gebrauchsmuster 200 15 550 ist am 8. September 2000 angemeldet und am 26. Oktober 2000 mit zwölf Schutzansprüchen in das Register eingetragen worden. Zuletzt war die Antragsgegnerin als Inhaberin des Gebrauchsmusters eingetragen.

Mit Schreiben vom 25. Juni 2002 hat die Antragsgegnerin die Antragstellerin auf einen bestimmten Stufenbohrer aus deren Produktion angesprochen und die Auffassung vertreten, diese Produkte könnten das Gebrauchsmuster verletzen. Mit Schriftsatz von 19. Juli 2002 hat die Antragstellerin der Antragsgegnerin mitgeteilt, dass die Antragstellerin den in Rede stehenden Stufenbohrer bereits vor dem Anmeldetag des Gebrauchsmusters hergestellt und vertrieben habe. Gleichzeitig hat die Antragstellerin die Antragsgegnerin zum Verzicht auf das Gebrauchsmuster aufgefordert. Für den Fall, dass der erbetene Verzicht nicht bis zum 26. Juli 2002 erklärt worden sei, hat die Antragstellerin die Einleitung des Lösungsverfahrens angekündigt. Die Antragsgegnerin hat auf dieses Schreiben hin die Schutzzfähigkeit des Gebrauchsmusters überprüft und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass das Gebrauchsmuster teilweise schützzfähig war und zwar in dem Umfang, in dem es nach dem späteren Teil-Lösungsantrag der Antragstellerin bestehen bleiben sollte. Mit Schreiben vom 8. August 2002 hat die Antragsgegnerin der Antragstellerin mitgeteilt, dass sie auch bei einer Beschränkung des Gebrauchsmusters von einem Verletzungsfall ausgehe und sich weitere Schritte vorbehalte. Den erbetenen Verzicht hat die Antragsgegnerin weder ganz noch teilweise erklärt.

Am 12. September 2002 ging beim Deutschen Patent- und Markenamt ein auf den 10. September 2002 datiertes Schriftstück der Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin ein. Darin wurde die Löschung des Gebrauchsmusters im Umfang der Schutzansprüche 4, 5, 11 und 12 beantragt, soweit diese auf die Schutzan-

sprüche 1 oder 2 zurückbezogen waren. Auf Seite 2 oben dieses Schriftstückes heißt es ua:

„Über die Löschungsantragsgebühr wird Scheck beigefügt.“

Dem Schriftstück war ein auf den 11. September 2002 datierter Verrechnungsscheck über 300 EUR beigefügt, der von dem Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin unterschrieben war und in der Rubrik „Verwendungszweck“ folgende Eintragungen trug:

„Geb.-Code: 323100, Geb für Lö-Verfahren“

Das Deutsche Patent- und Markenamt hat diesen Scheck umgehend an den Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin zurückgesandt zusammen mit dem Hinweis darauf, dass ab 1. Januar 2002 gemäß der Verordnung über die Zahlung der Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts (PatKostZV) die Zahlung von Gebühren per Scheck nicht mehr möglich war. Die Zahlung der Löschungsgebühr erfolgte dann auf anderem Wege.

Das Schriftstück mit dem Löschungsantrag wurde der Antragsgegnerin am 28. Oktober 2002 zugestellt. Mit Schriftsatz vom 29. November 2002, eingegangen beim Deutschen Patent- und Markenamt am 2. Dezember 2002, erklärte die Antragsgegnerin, sie „verzichte“ auf einen Widerspruch. Gleichzeitig beantragte die Antragsgegnerin, die Kosten des Löschungsverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen.

Mit Verfügung vom 5. Dezember 2002 hat die Gebrauchsmusterabteilung entsprechend dem Teillöschungsantrag in den am 12. September 2002 eingereichten Schriftstücken eine teilweise Löschung des Gebrauchsmusters verfügt. Das Register weist diese Teillöschung per 29. November 2002 aus.

Mit Beschluss vom 9. April 2003 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts die Kosten des patentamtlichen Verfahrens der Antragsgegnerin auferlegt.

Hiergegen hat die Antragsgegnerin Beschwerde eingelegt.

Im Beschwerdeverfahren stellte der erkennende Senat fest, dass der bei den patentamtlichen Akten befindliche Löschungsantrag vom 10. September 2002 nicht unterschrieben ist. Auf die richterliche Verfügung vom 23. November 2004 reichte die Antragsgegnerin die bei ihr eingegangenen Exemplare dieses Löschungsantrages zu den Gerichtsakten. Beide Stücke sind ebenfalls nicht unterschrieben.

Im Zuge der Bemühungen des erkennenden Senats um eine einvernehmliche Beilegung des Rechtsstreits hat die Antragsgegnerin – entsprechend dem Löschungsantrag aus dem Schriftstück der Antragstellerin vom 12. September 2002 - auf das Gebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 4, 5, 11 und 12 verzichtet, soweit diese Schutzansprüche auf die Schutzansprüche 1 oder 2 zurückbezogen sind.

Im anhängigen Kostenbeschwerdeverfahren streiten die Verfahrensbeteiligten weiter über die Kostenlast in beiden Rechtszügen.

Die Antragsgegnerin hält den Teil-Löschungsantrag vom 12. September 2002 für unwirksam und meint, die Antragstellerin müsse schon deswegen die Verfahrenskosten tragen. Sollte der Teil-Löschungsantrag wirksam sein, so ist die Antragsgegnerin der Auffassung, ihre Reaktion auf Zustellung dieses Antrages müsse einem „sofortigen Anerkenntnis“ iSv § 93 ZPO gleichgestellt werden mit den entsprechenden Folgen für die Kostenlasten. Denn die Antragsgegnerin habe für den Teil-Löschungsantrag keine Veranlassung gegeben. Die Aufforderung der Antragstellerin zum vollen Verzicht auf das Gebrauchsmuster hätte für die Antragsgegnerin keine Obliegenheit zu einem teilweisen Verzicht begründet.

Die Antragstellerin meint, dass die am 12. September 2002 eingereichten, nicht unterschriebenen Schriftsätze jedenfalls in Zusammenschau mit dem gleichzeitig eingereichten Verrechnungsscheck vom 11. September 2002 dem Schriftlichkeitsanfordernis des § 16 GebrMG genügten und mithin einen wirksamen Löschantrag darstellten.

II

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin führt in der Sache zu den aus dem Tenor ersichtlichen Entscheidungen.

1. Die von der Gebrauchsmusterabteilung I in dem patentamtlichen Lösungsverfahren Lö I 128/02 verfügte Teillöschung des Gebrauchsmusters im Umfang der Schutzansprüche 4, 5, 11 und 12, soweit diese auf die Schutzansprüche 1 oder 2 rückbezogen sind, ist unwirksam, weil kein wirksamer Löschantrag iSv § 16 GebrMG vorliegt.

Die am 12. September 2002 beim Patentamt eingereichten Schriftstücke der Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin stellen keinen wirksamen Löschantrag iSv § 16 GebrMG dar. Keines der auf den 10. September 2002 datierten Schriftstücke, die auf eine teilweise Löschung des Gebrauchsmusters angelegt waren und am 12. September 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen sind, trug eine Unterschrift. Damit genügen diese Schriftstücke nicht dem Schriftformerfordernis des § 16 Satz 1 GebrMG.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und der anderen obersten Gerichtshöfe ist die eigenhändige Unterschrift eines Patentanwalts unerlässliche Wirksamkeitsvoraussetzung für dessen Rechtsmittelschriften und dessen sonstige fristwährenden bestimmenden Schriftsätze. In seiner Entscheidung GRUR 1989, 506, 507 f hat der Bundesgerichtshof dazu ua ausgeführt:

„Durch die Unterschrift und die damit vorausgesetzte Schriftlichkeit soll sichergestellt werden, dass dem Schriftstück Inhalt und Bedeutung der abzugebenden Erklärung und die Person des Erklärenden hinreichend zuverlässig entnommen werden können. Außerdem muss feststehen, dass es sich bei dem Schriftstück nicht nur um einen Entwurf handelt, sondern dass es mit Wissen und Willen des Berechtigten dem Empfänger zugeleitet worden ist. Es ist ein Gebot der Rechtssicherheit, so weit wie möglich für Klarheit darüber zu sorgen, ob eine für den Gang des Verfahrens wesentliche Prozessklärung von der nach dem Gesetz dazu befugten Person auch tatsächlich abgegeben worden ist und der Erklärende dafür die Verantwortung trägt.“

Diese Überlegungen, die im Zusammenhang mit der Einreichung eines nicht unterzeichneten schriftsätzlichen markenrechtlichen Widerspruchs beim Deutschen Patent- und Markenamt durch einen Patentanwalt entwickelt wurden, lassen sich direkt auf die Einreichung eines gebrauchsmusterrechtlichen Löschantrages durch einen Patentanwalt übertragen, weil der Löschantrag die bestimmende Prozessklärung ist, mit der allein das zweiseitige Lösungsverfahren eingeleitet werden kann. Die fehlende Unterschrift auf dem Schriftstück vom 10. September 2002 mit dem gegen das Gebrauchsmuster gerichteten Löschantrag hat die Ungewissheit begründet, ob der handelnde Patentanwalt tatsächlich eine Prozessklärung diesen Inhalts und für diesen Antragsteller abgeben wollte. Denn bei dem nicht unterzeichneten Text konnte es sich ebenso gut um einen versehentlich zur Versendung gebrachten bloßen Entwurf handeln, der für den Fall vorbereitet worden war, dass der Antragsteller seinem Patentanwalt einen entsprechenden Auftrag erteilen oder einen von seinem Anwalt etwa geforderten Kostenvorschuss leisten sollte, vgl auch BGH aaO, S 508.

Der Inhalt der am 12. September 2002 eingereichten Schriftstücke wird auch nicht gedeckt von den Erklärungen und der Unterschrift auf dem Verrechnungsscheck vom 11. September 2002, der den Schriftstücken beigeheftet war. Zwar lässt dieser Verrechnungsscheck klar erkennen, dass er für die Gebühr nach Nr 323 100 des Gebührenverzeichnisses in der Anlage zu § 2 Abs 1 PatKostG und damit für ein Gebrauchsmuster-Lösungsverfahren nach § 16 GebrMG bestimmt war. Da-

bei handelt es sich jedoch um Standardangaben im Zusammenhang mit einer Gebührenzahlung. Dagegen enthält der Scheck keine ausdrückliche Erklärung über einen Löschungsantrag gegen ein bestimmtes Gebrauchsmuster. Eine solche Erklärung lässt sich ihm auch nicht im Wege der Auslegung entnehmen, auch nicht in der Zusammenschau mit den anderen Schriftstücken, mit denen zusammen er am 12. September 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht wurde. Denn angesichts der fehlenden Unterschrift unter dem Schriftsatz mit dem verfahrensbestimmenden Löschungsantrag konnte auch die Ausstellung des Verrechnungsschecks eine reine Vorbereitungshandlung gewesen sein, die in Erwartung einer endgültigen Entscheidung des Antragstellers unternommen worden und zusammen mit dem Entwurf für den Schriftsatz versehentlich versandt worden war.

Mangels eines wirksamen Löschungsantrages konnte die Zustellung der am 12. September 2002 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangenen Schriftstücke bei der Antragsgegnerin nicht die 1-Monats Frist nach § 17 Abs 1 GebrMG für den Widerspruch auslösen und das Gebrauchsmuster ist nach der Zustellung zu keiner Zeit erloschen. Vielmehr hat der unwirksame Löschungsantrag und seine weitere Behandlung durch die Gebrauchsmusterabteilung den Bestand des eingetragenen Gebrauchsmusters unberührt gelassen. Die Verfügung, mit der die Gebrauchsmusterabteilung am 5. Dezember 2002 die teilweise Löschung des Gebrauchsmusters nach § 17 Abs 1 GebrMG angeordnet hat, und die sich anschließende Löschung im Register sind daher unwirksam.

Im Interesse der Registerklarheit war die Aufnahme einer entsprechenden Feststellung in den Tenor zweckmäßig. Diese nur klarstellende Feststellung lässt den Charakter des anhängigen Verfahrens als reine Kostenbeschwerde unberührt.

2. Die Kosten des Verfahrens in beiden Rechtszügen sind gem § 18 Abs 2 Satz 2 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG aus Gründen der Billigkeit gegeneinander

aufzuheben, weil beide Verfahrensbeteiligten in zurechenbarer Weise in etwa gleichem Umfang zur Entstehung dieser Kosten beigetragen haben.

Die Antragstellerin muss sich entgegenhalten lassen, mit ihrem unwirksamen Löschungsantrag ein gebrauchsmusterrechtliches Lösungsverfahren angestoßen zu haben, das – wegen der Unwirksamkeit des Antrages - zu keinem Ergebnis in der Sache führen konnte. Die Antragsgegnerin muss sich entgegenhalten lassen, dass sie zur Stellung eines Löschungsantrages Veranlassung gegeben hatte. Veranlassung zur Einreichung eines Löschungsantrags gibt ein Gebrauchsmusterinhaber durch ein Verhalten, das beim Antragsteller vernünftigerweise den Schluss auf die Notwendigkeit eines Lösungsverfahrens rechtfertigt. Ein solches Verhalten liegt regelmäßig dann vor, wenn der Gebrauchsmusterinhaber einer Aufforderung zur freiwilligen Aufgabe des Gebrauchsmusters oder einer wesensgleichen Handlung nicht nachkommt (vgl BPatGE 30, 177 f). Dabei ist Voraussetzung, dass der Antragsteller den Gebrauchsmusterinhaber unter Angabe der Lösungsgründe und Setzung einer angemessenen Frist zu einer der genannten Handlungen auffordert (BPatGE aaO).

Diese Voraussetzungen erfüllt das Schreiben der Antragstellerin an die Antragsgegnerin vom 19. Juli 2002. In diesem Schreiben hat die Antragstellerin zum Ausdruck gebracht, dass nach ihrer Auffassung das Gebrauchsmuster durch zwei offenkundige Vorbenutzungen neuheitsschädlich vorweggenommen worden und insoweit nicht schutzfähig iSd § 15 Abs 1 Nr 1 GebrMG iVm §§ 1 und 3 GebrMG war. Die beiden Fälle der Vorbenutzung hatte die Antragstellerin nachprüfbar konkretisiert, indem sie die jeweiligen Hersteller, das Herstellungsjahr und das neuheitsschädliche Produkt identifiziert hatte. Das und die Androhung der Einleitung eines Lösungsverfahrens ließen keine Zweifel an der Ernstlichkeit des Lösungsbegehrens der Antragstellerin zu. Das hat auch die Antragsgegnerin so gesehen, die – wie in ihrer Beschwerdebegründung dargetan – auf dieses Schreiben hin die Schutzfähigkeit ihres Gebrauchsmusters erneut geprüft hat und dabei

zu der Überzeugung kam, dass diese Schutzfähigkeit im Umfang des späteren Löschungsantrages nicht gegeben sein könne.

Der Auffassung der Antragsgegnerin, das Lösungsverfahren wäre entbehrlich gewesen, wenn die Antragstellerin sie nicht zu einem uneingeschränkten, sondern - entsprechend ihres späteren Teil-Löschungsantrages - nur zu einem eingeschränkten Verzicht aufgefordert hätte, schließt sich der Senat nicht an. Die Verantwortung für die Schutzfähigkeit eines Gebrauchsmusters liegt bei dessen Inhaber und nicht bei Dritten. Wer zum umfassenden Verzicht auf sein Gebrauchsmuster aufgefordert wurde und den geltend gemachten Lösungsgrund – wie hier – nur teilweise für gerechtfertigt hält, hat die Möglichkeit, dies dem Auffordernden gegenüber in geeigneter Weise (Teilverzicht, teilweiser Verzicht auf Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster usw) zum Ausdruck zu bringen. Der Auffordernde kann daraufhin seinerseits seine Entscheidung über die Einleitung eines Lösungsverfahrens und dessen Umfang erneut überprüfen. Macht der Gebrauchsmusterinhaber dagegen von der Möglichkeit eines Teilverzichts keinen Gebrauch, so hat er jedenfalls in dem Umfang Veranlassung für das spätere Lösungsverfahren gegeben, in dem er später unterliegt. Das bedeutet auch, dass er bei einem erfolgreichen Teillöschungsantrag – wie hier - die gesamten Verfahrenskosten tragen müsste (vgl auch insoweit BPatG aaO S 182). Nur in dem umgekehrten Fall – der Gebrauchsmusterinhaber verzichtet bereits vor Einleitung des Lösungsverfahrens teilweise auf sein Gebrauchsmuster und das Gebrauchsmuster wird dann im Wege eines Feststellungsantrages auch insoweit erfolgreich angegriffen – kann im Einzelfall für diesen Teil der Löschung eine Kostenlast des Antragstellers in Frage kommen.

3. Gem § 80 Abs 3 PatG iVm § 18 Abs 2 Satz 1 und 2 GebrMG ist der Antragsgegnerin die Beschwerdegebühr zu erstatten. Diese Anordnung beruht auf Billigkeitserwägungen. Die Überprüfung eines schriftsätzlich eingereichten Löschungsantrages daraufhin, ob er ordnungsgemäß unterschrieben ist, gehört zu den Aufgaben des Patentamts. Erkennbar unwirksame Löschungsanträge sollen

nicht zugestellt werden. In diesen Fällen soll vielmehr der Antragsteller auf die Unwirksamkeit seines Antrages hingewiesen werden mit dem Ziel, dass die Wirksamkeitsvoraussetzungen geschaffen werden oder der Antrag zurückgenommen wird. Die Feststellung, dass dem patentamtlichen Lösungsverfahren kein wirksamer Lösungsantrag zugrunde lag, hat der Kostenbeschwerde der Antragsgegnerin einen gänzlich neuen, für die Antragsgegnerin unvorhersehbaren Verlauf gegeben. Aus diesen Gründen erscheint es gerecht, der Antragsgegnerin die Beschwerdegebühr zu erstatten.

Müllner

Werner

Müller

WA