



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 20/08

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Beschwerde gegen Kostenauflegung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 21. Oktober 2010 durch den Vorsitzenden Richter Müllner sowie die Richter Baumgärtner und Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Beschwerde gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Mai 2008 wird zurückgewiesen.
2. Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Beschwerdeführerin.

Gründe

I.

Der Löschantrags- und Beschwerdegegner (im Folgenden: Beschwerdegegner) war Inhaber des am 1. Februar 2001 in das Gebrauchsmusterregister eingetragenen Gebrauchsmusters ... Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „...“.

Die Löschantragstellerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Beschwerdeführerin) hat mit Schriftsatz vom 19. Juli 2007 Löschantrag gestellt mit der Begründung, dass der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters im Hinblick auf im einzelnen genannten Stand der Technik nicht schutzfähig sei. Der Beschwerdegegner hat dem ihm am 9. August 2007 zugestellten Löschantrag nicht wi-

dersprochen, woraufhin das Streitgebrauchsmuster gelöscht worden ist. Mit Schriftsatz vom 29. Oktober 2007 hat die Beschwerdeführerin beantragt, dem Beschwerdegegner die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen, und die zu erstattenden Kosten auf 3.016,10 € festzusetzen. Der Beschwerdegegner ist dem Antrag auf Kostenfestsetzung im einzelnen entgegen getreten und hat im Übrigen geltend gemacht, dass er dem Lösungsantrag nicht widersprochen habe, was einem sofortigen Anerkenntnis entspreche. Er sei von der Beschwerdeführerin nicht aufgefordert worden, auf das Streitgebrauchsmuster zu verzichten. Das Lösungsverfahren sei somit nicht notwendig gewesen und die Beschwerdeführerin habe daher die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Mit Beschluss vom 27. Mai 2008 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts die Kosten des Lösungsverfahrens der Beschwerdeführerin auferlegt, weil der Beschwerdegegner keinen Anlass zur Einleitung des Lösungsverfahrens gegeben habe. Die Beschwerdeführerin habe den Beschwerdegegner vor Einleitung des Lösungsverfahrens nicht aufgefordert, das Streitgebrauchsmuster freiwillig aufzugeben. Da der Beschwerdegegner dem Lösungsantrag nicht widersprochen habe, habe er den Lösungsanspruch sofort anerkannt, so dass die Kosten der Beschwerdeführerin zur Last fielen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde, mit der die Beschwerdeführerin die vollständige Kostenauflegung auf den Beschwerdegegner anstrebt. Sie ist der Auffassung, dass das Verhalten des Beschwerdegegners vor Einleitung des Lösungsverfahrens auf Seiten der Beschwerdegegnerin die Annahme gerechtfertigt habe, dass die Durchführung eines Lösungsverfahrens notwendig sei. Der Beschwerdegegner habe als Geschäftsführer der Fa. C... GmbH mit Anwaltsschreiben vom 10. Juli 2007 gegenüber der Beschwerdegegnerin einen vermeintlichen Anspruch aus dem Streitgebrauchsmuster aufgrund eines unwirksamen Lizenzvertrages geltend gemacht, obwohl er wusste, dass ihm kein Recht an dem Gebrauchsmuster zustand. Die Beschwerdegegnerin musste annehmen, dass sie sich ohne ein Lösungsverfahren mit vermeintlichen Unterlassungs-

Schadensersatz- und Auskunftsansprüchen konfrontiert sehen würde. Auch in einem arbeitsgerichtlichen Verfahren habe der Beschwerdegegner sich über seinen anwaltlichen Vertreter dahingehend geäußert, dass er keine Zustimmung zur Löschung des Streitgebrauchsmusters geben werde. Zwischen den Beteiligten habe es mehrfache mündliche Auseinandersetzungen gegeben; im Jahr 2004 sei dann ein Patentanwaltswechsel erfolgt. Im Übrigen sei im bloßen Verstreichenlassen der Widerspruchsfrist kein sofortiges Anerkenntnis zu sehen.

Die Beschwerdeführerin beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 27. Mai 2008 aufzuheben und dem Beschwerdegegner die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Der Beschwerdegegner beantragt,

die Beschwerde kostenpflichtig zurückzuweisen.

Er tritt dem Vorbringen der Beschwerdeführerin in allen Punkten entgegen. Insbesondere sei er nicht Geschäftsführer der C... GmbH gewesen, die im Übrigen keine Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster gegen die Beschwerdeführerin geltend gemacht habe. Nach der Berechtigungsanfrage vom 10. Juli 2007 der C... GmbH sei die Beschwerdeführerin nicht an ihn mit einer Verzichtsaufforderung herangetreten. Die Äußerungen im Arbeitsgerichtsverfahren hätten zeitlich nach Einleitung des Lösungsverfahrens gelegen und könnten daher hierfür nicht ursächlich gewesen sein.

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

II.

Die zulässige Beschwerde hat in der Sache keinen Erfolg. Die Beschwerdeführerin hat den Beschwerdegegner vor dem Löschungsantrag nicht aufgefordert, freiwillig auf das Streitgebrauchsmuster zu verzichten. Der Beschwerdegegner hat dem Löschungsantrag nicht widersprochen und den Löschungsanspruch damit sofort i. S. v. § 93 ZPO anerkannt, so dass die Gebrauchsmusterabteilung I der Beschwerdeführerin entsprechend dem Rechtsgedanken dieser Vorschrift die Kosten des Lösungsverfahrens zu Recht auferlegt hat. Zwar kannte die Gebrauchsmusterabteilung bei ihrer Entscheidung den erst im Beschwerdeverfahren vorgetragenen Sachverhalt nicht. Dieser Vortrag führt jedoch nicht zu der Annahme, dass das Verhalten des Beschwerdegegners vernünftigerweise den Schluss auf die Notwendigkeit zur Durchführung eines Lösungsverfahrens ohne vorherige Verzichtsaufforderung gerechtfertigt hätte.

1. Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin stellt nach ständiger Rechtsprechung auch das bloße Verstreichenlassen der Widerspruchsfrist des § 17 Abs. 1 S. 1 GebrMG ein sofortiges Anerkenntnis i. S. v. § 93 ZPO dar (vgl. Bühring, GebrMG, 7. Aufl. 2007, § 17 Rn. 62 m. w. N.; BPatGE 8, 47, 50).

2. Dem Beschwerdegegner kann auch nicht darin gefolgt werden, dass sie Aufgrund des Vorgehens des Beschwerdegegners annehmen musste, ohne ein Lösungsverfahren mit Unterlassungs-, Auskunft- und Schadensersatzansprüchen überzogen zu werden. Aufgrund der vorgetragenen Gründe kann nicht ohne weiteres davon ausgegangen werden, dass ein freiwilliges Nachgeben mit Sicherheit ausgeschlossen gewesen wäre (vgl. Bühring a. a. O., § 17 Rn. 84).

2.1. Aus dem Schreiben des anwaltlichen Vertreters der Fa. C... GmbH vom 10. Juli 2007 lassen sich schon deshalb keine Schlüsse auf ein späteres Verhalten des Beschwerdegegners herleiten, weil es nicht von ihm stammt. Ausweislich des

Handelsregisterauszugs war er bereits seit 18. August 2005 nicht mehr Geschäftsführer der C... GmbH.

Die Beschwerdeführerin hat vorgetragen, dass es zwischen den Beteiligten des Lösungsverfahrens Interessenkonflikte gegeben habe aufgrund der engen Verbindung des Beschwerdegegners mit der Fa. C.... Soweit sie möglicherweise damit geltend machen möchte, dass letztere nur vorgeschoben gewesen sei, würde auch ein vom Beschwerdegegner selbst stammendes Schreiben mit demselben Inhalt nicht ausreichen, um eine Verzichtsaufforderung entbehrlich zu machen. Denn in dem Schreiben wurden keinerlei Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster geltend gemacht. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass dem Schreiben der Lizenzvertrag vom 1. Januar 2007 beigelegt war. Denn dieser diene ersichtlich nur dem Nachweis der Aktivlegitimation bezüglich der Frage, inwieweit die Beschwerdeführerin sich zur Nutzung des Streitgebrauchsmusters berechtigt als betrachtete. In dem Schreiben wurde *expressis verbis* zum Ausdruck gebracht, dass es sich nicht um eine Schutzrechtsverwarnung, sondern nur um eine sog. Berechtigungsanfrage handle. Eine derartige Anfrage macht eine Verzichtsaufforderung nicht entbehrlich, nicht einmal eine Klageandrohung (vgl. Bühring a. a. O., § 17 Rn. 84). Eine solche enthielt das Schreiben vom 10. Juli 2007 aber ebenfalls nicht. Vielmehr behielt sich die C... GmbH lediglich weitere Schritte vor.

Die Beschwerdeführerin hat zwar vortragen lassen, es seien Drohungen ausgestoßen worden, aufgrund derer weiteren Repressalien vorzubeugen gewesen sei. Diese Behauptungen sind aber nicht ausreichend unsubstantiiert. Weder ist erkennbar, wer Drohungen in welcher Richtung ausgesprochen hat, noch, um welche vorherigen Repressalien es sich gehandelt hat.

2.2. Auch aus dem parallelen Arbeitsgerichtsverfahren lässt sich nicht herleiten, dass eine Verzichtsaufforderung im vorliegenden Fall sinnlos gewesen wäre.

Zwar ist anerkannt, dass von einer vorherigen Aufforderung, freiwillig auf das Gebrauchsmuster zu verzichten, abgesehen werden kann, wenn gegen den Löschungsantragsteller bereits eine Verletzungsklage erhoben wurde (Bühning a. a. O., § 17 Rn. 84). Auch hat der Beschwerdegegner im Rahmen der arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung am 16. Juli 2007 die Klage dahingehend erweitert, dass dem Beschwerdegegner verboten werden sollte, u. a. das Streitgebrauchsmuster zu nutzen. Hierbei handelt es sich aber ersichtlich nicht um einen Anspruch wegen Verletzung des Gebrauchsmusters, sondern um einen Anspruch, der infolge der Kündigung des Arbeitsverhältnisses geltend gemacht wurde, in dessen Rahmen der Beschwerdegegner der Beschwerdeführerin offensichtlich die Nutzung des Streitgebrauchsmusters gestattet hatte. Innerhalb dieses Arbeitsverhältnisses war die Schutzfähigkeit des Gegenstandes des Streitgebrauchsmusters zwischen den Parteien des Arbeitsverhältnisses aber offenbar nicht umstritten. Gegenteiliges wurde jedenfalls weder geltend gemacht noch ist dies aus dem Akteninhalt ersichtlich. Die ratio legis für die entsprechende Anwendung des § 93 ZPO im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren ist es, überflüssige Löschungsverfahren zu vermeiden. Hierbei dient die Aufforderung des Wettbewerbers, das Gebrauchsmuster nicht aufrecht zu erhalten, dazu, den Gebrauchsmusterinhaber anzuregen, die Bestandsfähigkeit des Gebrauchsmusters eigenverantwortlich zu prüfen, um durch eine rechtzeitige Aufgabe des Schutzrechts ein Löschungsverfahren überflüssig zu machen (Bühning a. a. O., § 17 Rn. 67 a. E.). Hierbei sind dem Gebrauchsmusterinhaber u.a. die Gründe anzugeben, die die Löschung rechtfertigen sollen. Es sind daher sowohl der Löschungsgrund anzugeben als auch die tatsächlichen Umstände, die der Schutzfähigkeit entgegenstehen. Dabei handelt es sich regelmäßig um Umstände, die im Stand der Technik ihre Berechtigung haben. Dass derartige technische Auseinandersetzungen über die Schutzfähigkeit zwischen den Beteiligten des vorliegenden Löschungsverfahrens im Vorfeld, insbesondere im Rahmen des Arbeitsverhältnisses, stattgefunden hätten, lässt sich dem Vortrag der Beschwerdeführerin nicht entnehmen. Die pauschal vorgebrachten mündlichen Auseinandersetzungen und der Patentanwaltswechsel im Jahr 2004 geben hierfür nichts her.

Die Beschwerdeführerin konnte daher nicht bereits aufgrund der arbeitsgerichtlichen Auseinandersetzung davon ausgehen, der Beschwerdegegner werde sich einem auf gebrauchsmusterrechtliche Lösungsgründe gestützten Verzichtsbeglehen widersetzen, so dass es bei der von der Gebrauchsmusterabteilung I ausgesprochenen Kostenauflegung auf die Beschwerdeführerin bleibt. Daran ändert auch die Äußerung auf S. 3 des Schriftsatzes vom 6. September 2007 nichts, wonach der Beschwerdeführer das Lösungsbegehren für unberechtigt hielt und sich dagegen zur Wehr setzen würde. Sie liegt über einen Monat nach Einleitung des Lösungsverfahrens durch die Beschwerdeführerin und kann - worauf der Beschwerdeführer zu Recht hinweist - nicht Veranlassung für den unangekündigten Lösungsantrag gewesen sein. Die Äußerung kann auch nicht als Indiz für die Aussichtslosigkeit einer Verzichtsaufforderung herangezogen werden, da das Verhalten des Beschwerdeführers in die andere Richtung weist: Er hat die 3 Tage nach dem Anwaltsschreiben ablaufende Widerspruchsfrist ohne weiteres verstreichen lassen.

3. Die Kostenfolge für das Beschwerdeverfahren ergibt sich aus § 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 S. 2 PatG, 91 Abs. 1 ZPO.

Müllner

Baumgärtner

Eisenrauch

Pr