



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 54/09

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Kostenbeschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 202 20 352**

**hier: Kostenfestsetzungsverfahren**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Juli 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Müllner sowie der Richter Guth und Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 2. November 2009 aufgehoben und die Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.
2. Die Rückzahlung der Beschwerdegebühr wird angeordnet. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

## **Gründe**

### **I.**

Die Beschwerdeführerin war Inhaberin des Gebrauchsmusters 202 20 352 mit der Bezeichnung "Vorrichtung zum Bearbeiten von Werkstücken", gegen das die Beschwerdegegnerin Löschantrag gestellt hat. Die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts hat das Gebrauchsmuster mit Beschluss vom 26. März 2007 teilweise gelöscht, den weitergehenden Löschantrag zurückgewiesen und die Kosten des Lösungsverfahrens den Verfahrensbeteiligten je zur Hälfte auferlegt. Über die hiergegen eingelegte Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin und die Anschlussbeschwerde der Antragstellerin hat der 35. Senat des Bundespatentgerichts im Verfahren 35 W (pat) 432/07 am 24. März 2009 mündlich verhandelt und anschließend den Beschluss verkündet, dass der angefochtene Beschluss aufgehoben, das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang gelöscht und die Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin zurückgewiesen wird, sowie, dass die Kosten des Lösungsverfahrens beider Instanzen der Gebrauchsmusterinhaberin auferlegt werden.

Nach Verkündung des Beschlusses hat der Vertreter der Gebrauchsmusterinhaberin die Rücknahme der Beschwerde erklärt.

Mit Schriftsatz vom 6. Mai 2009 haben die Vertreter der Antragstellerin Festsetzung der für das Lösungs- und Beschwerdeverfahren zu erstattenden Gebühren und Auslagen beantragt, die sie mit 14.068,70 € berechnen.

Dem hat die Antragsgegnerin und Gebrauchsmusterinhaberin widersprochen, die u. a. vorträgt, die wirksame Beschwerderücknahme habe auch den Kostenauspruch des Senats hinsichtlich der Kosten des Lösungsverfahrens gegenstandslos gemacht, so dass der Kostenfestsetzung insoweit der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I vom 26. März 2007 zu Grunde zu legen sei. Die An-

tragsgegnerin stellte mit Schriftsatz vom 13. Juli 2009 selbst Kostenfestsetzungsantrag und berechnet ihre Gebühren und Auslagen für die erste Instanz mit 5.141,35 €

Mit Beschluss vom 2. November 2009 hat die Gebrauchsmusterabteilung I die von der Antragsgegnerin an die Antragstellerin zu erstattenden Kosten des Lösungsverfahrens auf 4.052,48 € festgesetzt und eine Festsetzung der Kosten für das Beschwerdeverfahren mangels Zuständigkeit abgelehnt, wobei der Kostenfestsetzung der am 24. März 2009 verkündete Beschluss des Senats zu Grunde gelegt wurde. Auf den Kostenfestsetzungsantrag der Antragsgegnerin und deren Argumentation, dass die Kostenentscheidung im Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I vom 26. März 2007 für die Kostenfestsetzung maßgeblich sein solle, geht der Kostenfestsetzungsbeschluss nicht ein.

Gegen diesen Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterstelle I richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin und Gebrauchsmusterinhaberin. Zur Begründung der Beschwerde wird erneut vorgetragen, wegen der Rücknahme der Beschwerde im Verfahren 35 W (pat) 432/07 sei der Beschluss des Bundespatentgerichts nicht rechtskräftig geworden. Grundlage für die Kostenfestsetzung hätte daher der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 26. März 2007 sein müssen, wonach die Verfahrensbeteiligten die Kosten des Lösungsverfahrens jeweils zur Hälfte zu tragen hätten.

Die Beschwerdeführerin stellt sinngemäß den Antrag,

den angefochtenen Kostenfestsetzungsbeschluss aufzuheben sowie  
die Kostenentscheidung entsprechend der Rechtsmeinung der Beschwerdeführerin abzuändern.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie argumentiert, der Beschluss des Bundespatentgerichts vom 24. März 2009 sei rechtskräftig geworden, weil die Rücknahme der Beschwerde erst nach dessen Verkündung erfolgt sei. Nach allgemeiner Auffassung könne die Beschwerde nur bis zur Entscheidung über diese zurückgenommen werden, also im vorliegenden Fall nur bis zur Verkündung des Beschlusstextes. Eine spätere Erklärung der Rücknahme, wie sie hier vorgelegt habe, sei unwirksam.

Zwischenzeitlich hat die Beschwerdeführerin und Löschantragsgegnerin im Verfahren 35 W (pat) 432/07 am 10. November 2009 den Antrag gestellt, den Beschluss des Senats vom 24. März 2009 aufzuheben und über die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu entscheiden. Daraufhin hat der Senat mit Beschluss vom 1. Februar 2010 festgestellt, dass der in der mündlichen Verhandlung vom 24. März 2009 verkündete Beschluss durch die Rücknahme der Beschwerde der Antragsgegnerin gegenstandslos ist und die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragsgegnerin (Gebrauchsmusterinhaberin) auferlegt. Dabei folgt der Senat im Ergebnis der hauptsächlich von Busse-Keukenschrijver, Patentgesetz, 6. Aufl., § 79 Rn. 8 vertretenen Meinung, wonach eine Rücknahme der Beschwerde bis zum Eintritt der Rechtskraft des Beschwerdebeschlusses zulässig sein soll.

Wegen des Sachverhalts und des Vorbringens der Verfahrensbeteiligten im Übrigen wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde der Antragstellerin, die sich dagegen wendet, dass die Kostenfestsetzung auf der Grundlage des Beschlusses des Senats vom 24. März 2009 erfolgt ist, ist zulässig und führt zur Aufhebung des angefochtenen Beschlusses

sowie zur Zurückverweisung der Sache an das Deutsche Patent- und Markenamt (§ 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 79 Abs. 3 Nrn. 1 und 2 PatG).

**1.** Der angefochtene Beschluss leidet schon deshalb an einem wesentlichen Mangel und war aufzuheben, weil er die Argumentation der Gebrauchsmusterinhaberin und Antragsgegnerin, die wirksame Beschwerderücknahme habe auch den aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 24. März 2009 verkündeten Kostenauspruch des Senats gegenstandslos gemacht, so dass der Kostenfestsetzung für das Lösungsverfahren der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung zu Grunde zu legen sei, völlig übergeht (§ 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 79 Abs. 3 Nr. 2 PatG).

**1.1.** Das Recht auf rechtliches Gehör beinhaltet die Bereitschaft zur Kenntnisnahme und Berücksichtigung des Vorbringens der Beteiligten. Diese Pflicht bezieht sich auch auf Rechtsausführungen, mit denen die Entscheidung sich auseinandersetzen hat (vgl. Schulte, Patentgesetz, 8. Aufl., Einleitung Rn. 237). Der Anspruch auf rechtliches Gehör ist verletzt, wenn im Einzelfall deutlich wird, dass Vorbringen der Partei überhaupt nicht zur Kenntnis genommen oder doch bei der Entscheidung nicht erwogen worden ist (BverfGE 65, 293, 295; 86, 133, 145 f.; BGH GRUR 2007, 997 - Wellnessgerät, st. Rspr.). Da die angefochtene Entscheidung auf den wesentlichen Kern des Vortrags der Antragsgegnerin zur Frage, welcher Beschluss der Kostenfestsetzung zu Grunde zu legen ist, die für das Verfahren von wesentlicher Bedeutung ist, nicht eingeht, lässt dies auf die Nichtberücksichtigung des Vortrags schließen (vgl. BverfGE 86, 133, 146; BGH a. a. O.).

**1.2.** Außerdem liegt ein Begründungsmangel des angefochtenen Beschlusses vor (§ 47 Abs. 1 Satz 1 PatG). Für die unterlegene Partei muss aus den schriftlichen Gründen des Beschlusses ersichtlich sein, welche rechtlichen oder tatsächlichen Gesichtspunkte nach Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung die getroffene Entscheidung tragen sollen (vgl. BGHZ 39, 333, 337, 346 f. - Warmpressen; BGH GRUR 2007, 862 - Informationsübermittlungsverfahren II; vgl. auch Schulte, Patentgesetz, a. a. O., § 47 Rn. 19, 20). Dies ist hier hinsichtlich der der Kostenfest-

setzung zu Grunde liegenden Kostenentscheidung nicht erkennbar, weil der angefochtene Beschluss sich - wie bereits oben ausgeführt - mit dieser entscheidungserheblichen Problematik nicht auseinandersetzt.

2. Für den Senat ist allerdings vor allem entscheidend, dass das Deutsche Patent- und Markenamt noch nicht über die von der Antragsgegnerin und Gebrauchsmusterinhaberin geltend gemachten Kosten und damit noch nicht über die Kostenfestsetzung in ihrer Gesamtheit entschieden hat (§ 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG).

Mit rechtskräftigem Beschluss vom 1. Februar 2010, hat der Senat festgestellt, dass sein in der mündlichen Verhandlung vom 24. März 2009 verkündeter Beschluss durch die Rücknahme der Beschwerde der Antragsgegnerin gegenstandslos ist und hat die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Antragsgegnerin (Gebrauchsmusterinhaberin) auferlegt. Damit ist der angegriffene Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I vom 26. März 2007 rechtskräftig geworden. Mit diesem Beschluss wurden die Kosten des Lösungsverfahrens den Verfahrensbeteiligten je zur Hälfte auferlegt. Die Antragsgegnerin hat darum gegen die Antragstellerin einen Anspruch auf Erstattung der Hälfte ihrer Kosten des Lösungsverfahrens.

Der angefochtene Beschluss geht jedoch vom in der mündlichen Verhandlung vom 24. März 2009 verkündeten und durch die Beschwerderücknahme gegenstandslos gewordenen Beschlusses des Senats aus, wonach die Kosten des Lösungsverfahrens beider Instanzen der Gebrauchsmusterinhaberin zur Last fallen. Aus diesem Grund hat die Gebrauchsmusterabteilung - von ihrem Ausgangspunkt her folgerichtig - die von den Vertretern der Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 13. Juli 2009 geltend gemachten Kosten in die angegriffene Kostenfestsetzung nicht einbezogen. Dies ist nachzuholen und die Kosten sind erneut festzusetzen.

Die Sache war daher zur erneuten Festsetzung der Kosten an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen.

**3.** Bei dieser Sachlage ist die Beschwerdegebühr aus Billigkeitsgründen zurückzuzahlen (§ 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG). Die Kosten des Beschwerdeverfahrens trägt die unterlegene Beschwerdegegnerin (§ 18 Abs. 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG, § 91 ZPO).

Müllner

Eisenrauch

Guth

Pü