



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 21/10

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2004 016 092**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. September 2011 durch den Richter Baumgärtner als Vorsitzenden sowie die Richter Reker und Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

**Gründe**

**I.**

Die Löschantragsgegnerin und Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Beschwerdegegnerin) war Inhaberin des Gebrauchsmusters 20 2004 016 092 (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung „Kartenlesegerät“, das am 9. Dezember 2004 in das Gebrauchsmusterregister eingetragen worden ist.

Die Löschantragstellerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Beschwerdeführerin) hat das Streitgebrauchsmuster mit Löschantrag vom 3. Februar 2009 in vollem Umfang angegriffen. Die Beschwerdegegnerin hat dem Löschantrag nicht widersprochen.

Mit Schriftsatz vom 27. Mai 2009 hat die Beschwerdeführerin beantragt, der Beschwerdegegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen.

Die Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 31. August 2009 ihrerseits beantragt, der Beschwerdeführerin die Kosten aufzuerlegen. Da sie dem Lösungsantrag nicht widersprochen habe, habe sie den Lösungsantrag anerkannt. Sie habe keinen Anlass für den Lösungsantrag gegeben und sei vor Antragsstellung von der Beschwerdeführerin nicht zum Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster aufgefordert worden.

Die Beschwerdeführerin ist dem entgegengetreten. Sie ist der Auffassung, dass kein Anerkenntnis vorliege, da die Beschwerdegegnerin lediglich die Widerspruchsfrist versäumt habe, ansonsten aber nicht tätig geworden sei. In der Untätigkeit der Antragsgegnerin könne kein sofortiges Anerkenntnis gesehen werden. Im Übrigen habe die Antragsgegnerin Anlass für den Lösungsantrag gegeben. Die Beteiligten, die früher geschäftliche Beziehungen unterhalten hätten, hätten sich im Jahr 2008 aufgrund von Differenzen getrennt. Die Beschwerdegegnerin habe im Zuge der Streitigkeiten bei der Trennung, die unter anderem das Streitgebrauchsmuster und weitere - allesamt rechtswidrig angemeldete - Schutzrechte betroffen hätten, keine Erklärung abgegeben, dass sie darauf verzichte, aus ihren Schutzrechten gegen die Beschwerdeführerin vorzugehen, und außerdem Ende 2008 mitgeteilt, dass sie bereits ihre Rechts- und Patentanwälte beauftragt habe. Die Beschwerdeführerin habe daher gerichtliche Schritte der Beschwerdegegnerin befürchten müssen.

Mit Beschluss vom 29. September 2010 hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts der Beschwerdeführerin die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt. Die Voraussetzungen für die Annahme eines sofortigen Anerkenntnisses, das auch den (passiven) Nichtwiderspruch umfasse, seien gegeben. Die Beschwerdeführerin habe in ihrem Vortrag nicht schlüssig dargetan, aufgrund welcher Besonderheiten im vorliegenden Verfahren die hier unstreitig unterbliebene Lösungsaufforderung entbehrlich gewesen sei.

Gegen diesen ihr am 5. Oktober 2010 zugestellten Beschluss richtet sich die Beschwerde, mit der die Beschwerdeführerin weiterhin anstrebt, dass die Kosten des Lösungsverfahrens der Beschwerdegegnerin auferlegt werden. Dies begründet sie im Wesentlichen mit den bereits vor der Gebrauchsmusterabteilung vorgebrachten Argumenten.

Sie beantragt sinngemäß,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. September 2010 aufzuheben und die Kosten des Lösungsverfahrens der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen.

Des Weiteren beantragt sie die Verbindung mit den Verfahren 35 W (pat) 20/10, 35 W (pat) 22/10, 35 W (pat) 23/10, 35 W (pat) 24/10 und 35 W (pat) 25/10.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Beschwerdeführerin in allen Punkten entgegen.

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

## II.

Die zulässige Beschwerde hat keinen Erfolg, da die Gebrauchsmusterabteilung der Beschwerdeführerin die Kosten des Lösungsverfahrens zu Recht auferlegt hat. Die Voraussetzungen des § 93 ZPO liegen hier vor. Die Beschwerdegegnerin hat dem Lösungsantrag nicht widersprochen und damit den Lösungsanspruch der Beschwerdeführerin im Sinne dieser Vorschrift sofort anerkannt. Eines aktiven Tätigwerdens bedurfte es entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin nicht. Sie hat die Kosten des Lösungsverfahrens zu tragen, da die Beschwerdegegnerin ihr für die Einleitung des Lösungsverfahrens keinen Anlass gegeben hat.

1. Wer im Gebrauchsmusterlösungsverfahren die Kosten zu tragen hat, entscheidet sich wie im Patentnichtigkeitsverfahren grundsätzlich nach dem Unterliegensprinzip (§§ 91 ff. ZPO). Dies ergibt sich aus der Verweisung in § 17 Abs. 4 S. 2 GebrMG auf § 84 Abs. 2 S. 2 PatG. Bereits wegen dieser Verweisung gilt auch die Regelung des § 93 ZPO im Gebrauchsmusterlösungsverfahren.

1.1. Dass § 93 ZPO im Gebrauchsmusterlösungsverfahren grundsätzlich anwendbar ist, ist auch von der höchstrichterlichen Rechtsprechung seit langem anerkannt (vgl. BGH GRUR 1982, 417). Der Nichtwiderspruch der Beschwerdegegnerin gegen den Lösungsantrag stellt ein sofortiges Anerkenntnis im Sinne dieser Vorschrift dar. Hierbei ist anzumerken, dass der Lösungsantrag vom Deutschen Patent- und Markenamt in korrekter Weise entsprechend § 127 Abs. 1 PatG i. V. m. § 7 Abs. 1 VwZG an die seit 8. August 2007 im Register als Vertreter vermerkte Patentanwaltskanzlei der Beschwerdegegnerin zugestellt worden ist.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin ist ein aktives Tätigwerden des Gebrauchsmusterinhabers nicht erforderlich, vielmehr ist ein Nichtwiderspruch innerhalb der Frist des § 17 Abs. 1 S1 GebrMG angesichts der allgemein bekannten, sich nach § 17 Abs. 1 S. 2 GebrMG an einen Nichtwider-

spruch anschließende Folge der zwangsläufigen Löschung ausreichend (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl. 2011, § 17 Rn. 78) und besitzt dementsprechend den Erklärungswert eines ausdrücklichen Anerkenntnisses des Löschanpruchs nach § 15 Abs. 1 GebrMG. Einer über den Nicht-Widerspruch hinausgehenden, wie auch immer gearteten positiven Formulierung, den Löschananspruch anzuerkennen, bedarf es danach nicht (BPatGE 8, 47, 51; Beschl. v. 3.2.1966; seither st. Rspr.).

- 1.2. Die Kostenfolge des § 93 ZPO greift - wovon die Beteiligten übereinstimmend ausgehen - nur dann ein, wenn ein Gebrauchsmusterinhaber keinen Anlass zur Antragstellung gegeben hat.

Dabei ist darauf abzustellen, ob er durch sein Verhalten vor Verfahrenseinleitung gegenüber dem Antragsteller die Annahme hervorgerufen hat, dass ohne Löschantrag das Ziel der Beseitigung des Gebrauchsmusters nicht erreicht werden könne (Zöller, ZPO, 23. Aufl. 2002, § 93 Rn. 2).

Dies setzt im Gebrauchsmusterlöschungsverfahren regelmäßig eine ernsthafte Aufforderung des späteren Antragstellers zum Verzicht bzw. zur Löschung voraus, die mit nachprüfbaren Fakten versehen sein muss, auf die sich das Begehren stützt (vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl. 2011, § 17 Rn. 91 ff. m. w. N., Loth, GbmG, 2001, § 17 Rn. 60).

Daran fehlt es hier. Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin vor Einleitung des Löschanverfahrens unstreitig nicht zum Verzicht auf ihr Gebrauchsmuster aufgefordert, geschweige denn, nachprüfbare Fakten vorgelegt, aus denen sie die Schutzunfähigkeit herleitete (vgl. Bühring, a. a. O., Rn. 83 ff.; Loth a. a. O., § 17 Rn. 60).

- 1.3. Der Auffassung der Beschwerdeführerin, wonach die vorgetragene Umstände im vorliegenden Fall den Schluss zuließen, dass eine derartige Aufforderung von vorneherein ohne Erfolg geblieben wäre, kann nicht gefolgt werden. An die Darlegung der Erfolglosigkeit sind strenge Anforderungen zu stellen. Es liegen hier keine Gründe vor, die eine Löschanforderung

entbehrlich gemacht hätten, wie die Gebrauchsmusterabteilung im angefochtenen Beschluss zutreffend festgestellt hat. Auf die Begründung wird zur Vermeidung von Wiederholungen in vollem Umfang Bezug genommen.

- a) Soweit die Beschwerdeführerin behauptet, die Beschwerdegegnerin habe das Streitgebrauchsmuster in Kenntnis von dessen Schutzunfähigkeit angemeldet und mutwillig eine Neuheitsprüfung unterlassen, ist - unabhängig davon, dass sie diese Behauptung nicht mit überprüfbaren Tatsachen unterlegt - nicht erkennbar, inwieweit die Beschwerdeführerin hieraus ableiten könnte, dass eine Verzichtsufforderung entbehrlich gewesen sei. Denn gerade der Hinweis auf entgegenstehenden Stand der Technik in einer derartigen Aufforderung soll den Gebrauchsmusterinhaber dazu veranlassen, sich kritisch mit der Schutzfähigkeit seiner Erfindung auseinanderzusetzen.
- b) Soweit die Beschwerdeführerin pauschal eine widerrechtliche Entnahme zu Lasten ihrer Mutterfirma behauptet, ist ebenfalls nicht erkennbar, inwieweit dieser Sachverhalt - seine Richtigkeit unterstellt - eine Verzichtsufforderung unter dem Gesichtspunkt der absehbaren Erfolglosigkeit entbehrlich gemacht hätte. Abgesehen davon, dass die Beschwerdeführerin widerrechtliche Entnahme i. S. v. § 13 Abs. 2 GebrMG nach § 15 Abs. 2 GebrMG nicht hätte geltend machen können, besteht kein allgemeiner Erfahrungssatz, dass sich ein Gebrauchsmusterinhaber, der mit diesem Lösungsgrund konfrontiert wird, einer Löschungsaufforderung widersetzt.
- c) Dies gilt auch für die Behauptung, dass die Beschwerdegegnerin neben anderen Gebrauchsmustern u. a. das Streitgebrauchsmuster als Druckmittel gegen die Beschwerdeführerin einsetzen wollte.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin enthält die Aussage in der E-Mail der Beschwerdegegnerin vom 25. Oktober 2008, sie wolle sich anwaltlich beraten lassen, schon keine Drohung, wie die Gebrauchsmusterabteilung zutreffend festgestellt hat.

Der Aussage in der E-Mail vom 12. November 2008, bei Zahlung einer Stücklizenz von ... € dem Rat der Anwälte nicht zu folgen, und „den Verkauf von DC3 ... etc.“ in diesem Fall nicht verbieten zu lassen, könnte allenfalls eine Klageandrohung entnommen werden.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat hier zutreffend darauf abgestellt, dass im Fall einer Klageandrohung per se eine derartige Verzichtsaufforderung noch nicht entbehrlich ist (vgl. Bühring, a. a. O., § 17 Rn. 102 m. w. N.). Dies gilt nach der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts auch im Fall einer bereits erhobenen Verletzungsklage. Denn auch ein Verletzungskläger wird bei einer spezifizierten Darlegung der Schutzunfähigkeit die Berechtigung dieses Angriffs prüfen. Erscheint ihm dieser begründet, wird die Vernunft schon aus Kostengründen gebieten, dass er sich entschließt, den Verletzungsbeklagten entweder von Ansprüchen aus dem Gebrauchsmuster frei zustellen, oder auf das Schutzrecht zu verzichten und die Verletzungsklage zurücknehmen, oder auf eine Einigung hinzuwirken (BPatG GRUR-RR 2009, 325 ff.). Dies gilt erst Recht, wenn eine solche Klage noch nicht einmal erhoben ist, sondern nur erwogen wird.

Soweit die Beschwerdeführerin eine schwebende einstweilige Verfügung anspricht, die die Hinterlegung von Schutzschriften erforderlich gemacht habe, überzeugt sie nicht. Eine unmissverständliche und massive Drohung ist in dem Vorgetragenen nicht zu erkennen, wobei auch der Hinweis der Beschwerdeführerin auf die asiatische, insbesondere japanische Geschäftswelt, die offene Drohungen meidet, nicht weiterhilft.

Im Zusammenhang mit der Frage, ob eine Verzichtsaufforderung vor dem Hintergrund drohender zivilrechtlicher Auseinandersetzungen aufgrund des

vorprozessualen Verhaltens der Beschwerdegegnerin von vorneherein erfolglos erscheinen musste, kann demgegenüber nicht unberücksichtigt bleiben, dass sich die Auseinandersetzungen der Beteiligten von Mitte 2008 bis zum Löschantrag im Februar 2009 hinzogen, ohne dass seitens der Beschwerdegegnerin irgendwelche gerichtlichen Schritte unternommen worden sind.

- e) Soweit die Beschwerdeführerin vorträgt, die Beschwerdegegnerin habe zu keinem Zeitpunkt einen einzigen Löschananspruch anerkannt, ist aus ihrem gesamten Vorbringen im Verfahren nicht erkennbar, dass oder wann sie die Beschwerdegegnerin substantiiert, d. h. mit einer nachvollziehbaren Begründung unter konkreter Bezugnahme auf einen bestimmten Stand der Technik (vgl. hierzu Bühring, a. a. O., Rn. 91 ff. m. w. N.) zum Verzicht auf das Streitgebrauchsmuster aufgefordert hat. Fest steht allerdings, dass sich die Beschwerdegegnerin dem Löschanbegehren sofort unterworfen hat.
- 1.4. Die Ausführungen der Beschwerdeführerin zum Gegenstandswert und zur fehlenden Bevollmächtigung des Verfahrensbevollmächtigten haben mit der Frage der Kostentragung nichts zu tun und sind hier somit nicht von Belang.
2. Soweit die Beschwerdeführerin die Verletzung ihres Rechts auf Äußerung und auf ein faires Verfahren im Hinblick auf den erst mit dem Beschluss vom 29. September 2009 übermittelten Schriftsatz der Gegenseite vom 5. Juli 2009 rügt, hatte dieser Verfahrensfehler auf das vorliegende Verfahren keinen erkennbaren Einfluss. Denn der Schriftsatz betrifft im Wesentlichen die Frage des Gegenstandswerts, zu der die Beschwerdeführerin im noch nicht abgeschlossenen Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt noch erwidern kann. Bezüglich der Anwendbarkeit des § 93 ZPO und dessen Voraussetzungen enthält der Schriftsatz nur Rechtsausführungen. Zu ihrer gegenteiligen Auffassung hatte die Beschwerdeführerin bereits vorgetragen und ihrem Vortrag auch in der Beschwerde-

begründung nichts erkennbar durch die Ausführungen im Schriftsatz vom 5. Juli 2009 Veranlasstes hinzugefügt. Soweit die Beschwerdeführerin rügt, ihr Antrag auf mündliche Verhandlung sei ohne nähere Begründung zurückgewiesen worden, ergibt sich aus den Akten weder ein entsprechender Antrag noch eine Zurückweisung durch die Gebrauchsmusterabteilung. Eine mündliche Verhandlung ist darüber hinaus nach § 17 Abs. 3 S. 1 GebrMG nur für eine Entscheidung über den Löschungsantrag selbst zwingend vorgeschrieben.

3. Von einer Verbindung der Beschwerdeverfahren hat der Senat aus Zweckmäßigkeitserwägungen, insbesondere aus Gründen der Übersichtlichkeit angesichts der unterschiedlichen Daten der einzelnen Schutzrechte, und im Hinblick auf die noch nicht abgeschlossenen gesonderten Kostenfestsetzungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt abgesehen.

### III.

Als Unterlegene trägt die Beschwerdeführerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens, § 18 Abs. 2 S. 2 GebrMG i. V. m. §§ 84 Abs. 2 S. 2 PatG, 91 Abs. 1 ZPO.

### IV.

Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde nach §§ 18 Abs. 4 GebrMG, 100 Abs. 2 PatG besteht kein Anlass. Angesichts der gefestigten Rechtsprechung des Bundespatentgerichts, dass § 93 ZPO im Gebrauchsmusterrecht in der hier verstandenen Weise anwendbar ist, die auch von der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs getragen wird (BGH GRUR 1982, 417), ist vorliegend keine Rechtsfrage

von grundsätzlicher Bedeutung zu entscheiden. Ebenso wenig ist eine Divergenz zur Rechtsprechung anderer Senate des Bundespatentgerichts erkennbar.

Baumgärtner

Reker

Eisenrauch

Cl