



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 405/15

(AktENZEICHEN)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend das Gebrauchsmuster ...

(hier: Kostengrundscheidungsentscheidung nach Rücknahme der Beschwerde
im Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 17. Oktober 2016 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie die Richter Dr.-Ing. Scholz und Dipl.-Ing. Müller

beschlossen:

1. Die Antragsgegnerin und Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.
2. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens wird festgesetzt auf 1.000.000,-- € (eine Million Euro).

Gründe

A

Dem hiesigen Verfahren ist ein Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vorausgegangen. Die Antragsgegnerin dieses erstinstanzlichen Verfahrens ist die im Gebrauchsmuster-Register eingetragene Inhaberin des Gebrauchsmusters ... (im Folgenden: Streitgebrauchsmuster) mit Anmeldetag vom 23. Januar 2007, das mit fünf Schutzansprüchen in das Register eingetragen worden ist. Die Schutzdauer des Streitgebrauchsmusters ist auf zehn Jahre verlängert worden. Es ist in Kraft.

Die Antragsgegnerin hat ihren Sitz in F...

Auf Antrag der Antragstellerin hat die Gebrauchsmusterabteilung I des DPMA auf die mündliche Verhandlung vom 3. Dezember 2014 die Löschung des Streitgebrauchsmusters im Umfang seiner Schutzansprüche 1 und 2 beschlossen und der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens auferlegt. In der mündlichen Verhandlung vom 3. Dezember 2014 hatten die Antragsgegnerin und die Antragstellerin u. a. einvernehmlich zu Protokoll gegeben, dass sie von einem Gegenstandswert des Lösungsverfahrens in Höhe von einer Million Euro ausgingen. Der Beschluss vom 3. Dezember 2014 wurde den Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin und der Antragsgegnerin ausweislich der bei den patentamtlichen Akten befindlichen Empfangsbekanntnisse dieser Anwälte jeweils am 19. Januar 2015 zugestellt.

Im dem hiesigen gerichtlichen Verfahren treten für die Antragstellerin dieselben Patentanwälte und für die Antragsgegnerin dieselben Patent- und Rechtsanwälte auf, die diese Parteien schon vor der Gebrauchsmusterabteilung vertreten haben.

In der Sache geht es zum einen um die Frage, wer die Verfahrensbeteiligten sind, denn die im Namen der Antragsgegnerin auftretenden Patentanwälte stellen die erforderliche Bevollmächtigung der im Namen der Antragstellerin auftretenden Patent- und Rechtsanwälte in Frage und das Patentgericht hat die im Namen der Antragsgegnerin auftretenden Patentanwälte wiederholt dazu aufgefordert, für die Antragsgegnerin eine Inlandsvollmacht nach § 28 GebrMG vorzulegen. Weiter geht es um die kostenrechtlichen Folgen eines Verfahrensganges, in dem die im Namen der Antragsgegnerin auftretenden Anwälte Beschwerde gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 3. Dezember 2014 eingelegt und diese Beschwerde vor dem Bundespatentgericht wieder zurückgenommen haben und in dem weiter die im Namen der Antragstellerin auftretenden Anwälte den Antrag gestellt haben, der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen und den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens festzusetzen.

Der Verfahrensgang stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

Mit Schriftsatz vom 18. Februar 2015 haben die im Namen der Antragsgegnerin auftretenden Anwälte beim DPMA Beschwerde gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 3. Dezember 2014 eingelegt. Der Schriftsatz ist am 18. Februar 2015 per Fax beim DPMA eingegangen. Am selben Tag ist beim DPMA eine Einzugsermächtigung der Antragsgegnerin über die Beschwerdegebühr eingegangen. Ausweislich des bei den Gerichtsakten befindlichen Empfangsbekennnisses der im Namen der Antragstellerin auftretenden Anwälte ist diesen die Beschwerdeschrift am 30. April 2015 zugegangen.

Mit Schriftsatz vom 15. Mai 2015 haben die im Namen der Antragstellerin auftretenden Anwälte dem Gericht das Aktenzeichen mitgeteilt, unter dem das Beschwerdeverfahren in ihrem Büro geführt wurde. Außerdem haben die Anwälte die Namen und die zustellungsfähigen Anschriften der gesetzlichen Vertreter der Antragstellerin mitgeteilt.

Mit Schreiben vom 19. Mai 2015 hat der Senat die im Namen der Antragsgegnerin auftretenden Anwälte dazu aufgefordert, eine Inlandsvollmacht nach § 28 GebrMG vorzulegen, die von dem gesetzlichen Vertreter der Antragsgegnerin ausgestellt sein sollte. Nachdem die Anwälte mit Schriftsatz vom 23. Juni 2015 die Namen der gesetzlichen Vertreter der Antragsgegnerin mitgeteilt und gleichzeitig eine Inlandsvollmacht nach § 28 GebrMG vorgelegt hatte, deren Unterschrift unleserlich war und keiner bestimmten Person zugeordnet werden konnte, hat der Senat mit Schreiben vom 30. Juni 2015 seine Aufforderung an die im Namen der Antragsgegnerin auftretenden Anwälte wiederholt, eine von einem der gesetzlichen Vertreter der Antragsgegnerin unterzeichnete Inlandsvollmacht einzureichen.

Mit Schriftsatz vom 29. Juli 2015, eingegangen bei Gericht am 30. Juli 2015, haben die im Namen der Antragsgegnerin auftretenden Anwälte die Beschwerde zurückgenommen.

Mit Schriftsatz vom 14. Oktober 2015 haben die im Namen der Antragstellerin auftretenden Anwälte darum gebeten, die Frage der Vollmacht für die für die Antragsgegnerin handelnden Anwälte zu klären. Dabei trugen die in Namen der Antragstellerin handelnden Anwälte u. a. vor, dass die Antragsgegnerin inzwischen ihre parallele Verletzungsklage vor dem Landgericht Düsseldorf zurückgenommen habe. Dieser Schriftsatz ist den im Namen der Antragsgegnerin handelnden Anwälte ausweislich deren bei den Gerichtsakten befindlichen Empfangsbekanntnisses am 29. Oktober 2015 zugegangen.

Mit Schriftsatz vom 22. Oktober 2015 haben die im Namen der Antragsgegnerin auftretenden Anwälte eine auf sie lautende Inlandsvollmacht eingereicht, die am 16. Oktober 2015 von einem der gesetzlichen Vertreter der Antragsgegnerin unterzeichnet worden war.

Mit Schriftsatz vom 6. November 2015 haben die im Namen der Antragstellerin auftretenden Anwälte den Antrag gestellt,

der Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen und

den Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens auf EUR 1.000.000,00 festzusetzen.

Mit Schriftsatz vom 3. Dezember 2015 haben die im Namen der Antragsgegnerin auftretenden Anwälte beanstandet, dass die im Namen der Antragstellerin auftretenden Anwälte keine Vertretungsanzeige gemacht und keine Vollmacht vorgelegt hätten. Daraufhin hat der Senat den im Namen der Antragsgegnerin auftretenden Anwälten eine Kopie des Schriftsatzes vom 15. Mai 2015 der im Namen der Antragstellerin handelnden Anwälte zugeleitet.

Mit Schriftsatz vom 23. Dezember 2015 haben die im Namen der Antragstellerin auftretenden Anwälte eine Vollmacht eines der gesetzlichen Vertreter der Antragstellerin vom 17. Dezember 2015 vorgelegt. Kopien dieses Schriftsatzes und seiner Anlage sind den im Namen der Antragsgegnerin auftretenden Anwälten ausweislich des bei den Akten befindlichen Empfangsbekenntnisses am 12. Januar 2016 zugegangen.

Mit Schriftsatz vom 8. März 2016 haben die im Namen der Antragstellerin auftretenden Anwälte das Original einer schriftlichen Erklärung eines der gesetzlichen Vertreter der Antragstellerin vom 2. März 2016 zu den Akten gereicht, mit der alle Vertretungshandlungen der im Namen der Antragstellerin auftretenden Anwälte in der Zeit vor dem 17. Dezember 2015 genehmigt wurden. Kopien dieses Schriftsatzes sind den im Namen der Antragsgegnerin auftretenden Anwälten ausweislich deren bei den Gerichtsakten befindlichen Empfangsbekenntnisses am 21. März 2016 zugegangen.

Die schriftliche Vollmacht vom 17. Dezember 2015 und die schriftliche Erklärung vom 2. März 2016 über die Genehmigung früherer Vertretungshandlungen sind von demselben gesetzlichen Vertreter der Antragstellerin abgegeben worden.

Alle in diesem Verfahren aufgetretenen Anwälte haben sich damit einverstanden erklärt, dass der Senat über die Anträge der im Namen der Antragstellerin auftretenden Anwälte aus deren Schriftsatz vom 6. November 2015 nach Lage der Akten im schriftlichen Verfahren entscheidet.

Die im Namen der Antragstellerin auftretenden Anwälte meinen, dass die Antragsgegnerin die Kosten des Beschwerdeverfahrens tragen müsse, nachdem sie die Beschwerde zurückgenommen hat.

Die im Namen der Antragsgegnerin auftretenden Anwälte meinen, dass die im Namen der Antragstellerin auftretenden Anwälte für die Zeit des Beschwerdever-

fahrens, also in der Zeit seit Einreichung der Beschwerde bis zu deren Rücknahme am 30. Juli 2015, keine Vollmacht gehabt hätten, für die Antragstellerin zu handeln. Die schriftliche Vollmacht der Antragstellerin vom 17. Dezember 2015 sei erst nach Rücknahme der Beschwerde und erst nach Stellung der Anträge in dem Schriftsatz vom 6. November 2015 abgegeben worden. Weiter bestreiten die im Namen der Antragsgegnerin auftretenden Anwälte mit Nichtwissen, dass es auf Seiten der im Namen der Antragstellerin auftretenden Anwälte im Laufe des Beschwerdeverfahrens überhaupt zu Vertretungshandlungen gekommen sei, insbesondere zu solchen, die im Rahmen einer Kostenfestsetzung geltend gemacht werden könnten.

Zu den weiteren Einzelheiten des Verfahrens wird Bezug genommen auf die Verfahrensakten beider Instanzenzüge.

B

I. Verfahrensbeteiligte dieses Verfahrens sind die Antragsgegnerin als Beschwerdeführerin und die Antragstellerin als Beschwerdegegnerin. Diese Verfahrensbeteiligten werden gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 97 Abs. 2 und Abs. 5 PatG i. V. m. § 89 ZPO wirksam von den in ihrem Namen auftretenden Anwälten vertreten.

I.1 Für die im Namen der Antragsgegnerin auftretenden Anwälte folgt das aus der schriftlichen Vollmacht, die einer der gesetzlichen Vertreter der Antragsgegnerin am 16. Oktober 2015 unterzeichnet hat. Danach werden die im Namen der Antragsgegnerin auftretenden Anwälte zu Inlandsvertretern der Antragsgegnerin nach § 28 GebrMG bestellt und zugleich ausdrücklich in Bezug auf den Löschungsantrag der Antragstellerin gegen das Streitgebrauchsmuster u. a. zur Einlegung von Rechtsmitteln ermächtigt. Der Senat sieht in der Vollmacht vom 16. Oktober 2015 auch eine konkludente Genehmigung der Vertretungshandlungen in der Vergangenheit, weil er mangels entgegenstehender Anhaltspunkte von

einer ordnungsgemäßen Unterrichtung der Antragsgegnerin durch die in ihrem Namen aufgetretenen Anwälte über die seit Zustellung des Beschlusses der Gebrauchsmusterabteilung vom 3. Dezember 2014 im Namen der Antragsgegnerin vorgenommenen Verfahrenshandlungen ausgeht. Dies vorausgesetzt wäre es aus der Sicht des Senats lebensfremd anzunehmen, dass die Antragsgegnerin bei ihrer Vollmacht vom 16. Oktober 2015 die in ihrem Namen aufgetretenen Anwälte, die die Antragsgegnerin bereits im patentamtlichen Verfahren vertreten hatten, nur für die Zukunft bevollmächtigen, nicht aber die von denselben Anwälten bereits vorgenommenen Verfahrenshandlungen vor dem Bundespatentgericht genehmigen wollte.

I.2 Die wirksame Vertretung der Antragstellerin durch die in ihrem Namen auftretenden Anwälte folgt aus der für diese Anwälte vorgelegten schriftlichen Vollmacht vom 17. Dezember 2015, die einer der gesetzlichen Vertreter der Antragstellerin unterschrieben hat, und weiter aus der schriftlichen Erklärung vom 2. März 2016, mit der derselbe gesetzliche Vertreter der Antragstellerin alle Vertretungshandlungen genehmigt hat, die die im Namen der Antragstellerin auftretenden Anwälte im Rahmen des hier anhängigen Verfahrens vor dem 17. Dezember 2015 vorgenommen haben.

Anders als die Antragsgegnerin meint, haben die Verfahrensbevollmächtigten der Antragstellerin im Laufe des Beschwerdeverfahrens jedenfalls eine wesentliche Vertretungshandlung vorgenommen, indem sie die Beschwerdeschrift in Vertretung der Antragstellerin entgegengenommen und sich beim Patentgericht mit Schriftsatz vom 15. Mai 2015 zu dem hiesigen Beschwerdeverfahren als Verfahrensbevollmächtigte der Antragstellerin zu den Gerichtsakten gemeldet haben. Aufgrund dieser Handlungen waren sowohl das Gericht als auch die Antragsgegnerin dazu berechtigt, von einer ordnungsgemäßen Zustellung der Beschwerdeschrift bei der Antragstellerin auszugehen und damit mit einem Eintritt der Antragstellerin in das Beschwerdeverfahren als Beschwerdegegnerin. Denn von Rechts- und Patentanwälten, die vor dem Patentgericht für eine bestimmte Partei auftre-

ten, muss das Gericht nicht schon von Amts wegen die Vorlage einer schriftlichen Vollmacht verlangen, sondern nur auf Rüge, § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 97 Abs. 6 PatG. Diese Rüge hat die Antragsgegnerin nicht im laufenden Beschwerdeverfahren erhoben, sondern erst mit Schriftsatz vom 3. Dezember 2015, das heißt mehr als 4 Monate nach der Rücknahme ihrer Beschwerde.

II. Der Antragsgegnerin waren gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 516 Abs. 3 Satz 1 ZPO die Kosten des Beschwerdeverfahrens aufzuerlegen, weil sie die von ihr wirksam eingelegte Beschwerde wieder zurückgenommen hat.

Die Antragsgegnerin hat, vertreten durch ihre Verfahrensbevollmächtigten, am 18. Februar 2015 beim DPMA wirksam Beschwerde gegen den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 3. Dezember 2014 eingereicht. Die Beschwerde ist binnen eines Monats nach Zustellung des angegriffenen Beschlusses schriftlich beim DPMA eingereicht worden, war also fristgerecht. Mit Eingang der Einzugsermächtigung für die Beschwerdegebühr beim DPMA am selben Tage war auch die Beschwerdegebühr innerhalb der Beschwerdefrist von einem Monat bezahlt.

Diese Beschwerde hat die Antragsgegnerin, wiederum vertreten durch ihre Verfahrensbevollmächtigten, mit Schriftsatz vom 29. Juli 2015 zurückgenommen.

Dieser Verfahrensgang begründet gemäß § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 516 Abs. 3 Satz 1 ZPO die Kostenpflicht der Antragsgegnerin für das Beschwerdeverfahren (vgl. Bühring Gebrauchsmustergesetz, 8. Auflage 2011, § 18 Rdnr. 83).

Auf die Frage, ob auf Seiten der Antragstellerin im Laufe des Beschwerdeverfahrens überhaupt Kosten angefallen sind, die im Wege einer Kostenfestsetzung nach § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 104 ZPO zu

Lasten der Antragsgegnerin festgesetzt werden können, kommt es in diesem Verfahren nicht, weil es im Rahmen von § 516 Abs. 3 ZPO nur um die Kostengrundentscheidung geht, nicht dagegen um die Kostenfestsetzung.

III. Der Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens war auf 1.000.000,-- € (eine Million Euro) festzusetzen. Die Bemessung des Gegenstandswertes erfolgt gemäß §§ 23, 33 RVG i. V. m. §§ 3, 4 ZPO grundsätzlich nach freiem Ermessen und richtet sich nach dem Interesse der Allgemeinheit an der Löschung des Gebrauchsmusters. Ausweislich des Sitzungsprotokolls über die mündliche Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung des DPMA am 3. Dezember 2014 sind die Verfahrensbeteiligten damals übereinstimmend davon ausgegangen, dass der Gegenstandswert des patentamtlichen Lösungsverfahrens 1.000.000,-- € (eine Million Euro) betrage. Dem Antrag der Antragstellerin, den Gegenstandswert für das Beschwerdeverfahren auf denselben Betrag festzusetzen, hat die Antragsgegnerin nicht widersprochen. Bei dieser Verfahrenslage kann der Senat keine Umstände erkennen, die den von der Antragstellerin angegebenen Gegenstandswert des Beschwerdeverfahrens in Frage stellen.

C

Dieser Beschluss ist gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 99 Abs. 2 PatG unanfechtbar, weil ein Rechtsmittel dagegen nicht vorgesehen ist. Insbesondere § 18 Abs. 1 und 4 GebrMG i. V. m. §§ 101 bis 109 PatG kommen nicht zu Anwendung, weil mit diesem Beschluss nicht über eine Beschwerde gegen einen Beschluss der Gebrauchsmusterstelle oder der Gebrauchsmusterabteilung entschieden worden ist. Vielmehr handelt es sich um eine isolierte Kostengrundentscheidung darüber, welcher der Verfahrensbeteiligten die Kostenlast für das Beschwerdeverfahren auferlegt wird. Dagegen ist die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof nicht statthaft (vgl. Busse/Keukenschrijver Patentgesetz, 7. Auflage 2013, § 18 GebrMG Rdnr. 35 und § 100 PatG Rdnr. 11 unter Hinweis auf BGH GRUR

1967, 94 – Stute, BPatGE 12, 238 = GRUR 1972, 669; Bühring Gebrauchsmustergesetz, 8. Auflage 2011, § 18 Rdnr. 155, 156 a. E.).

Werner

Dr. Scholz

Müller

Bb