



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 15/15

---

(AktENZEICHEN)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 299 23 331**

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 2. März 2016 durch die Vorsitzende Richterin Werner sowie die Richterin Bayer und den Richter Eisenrauch

beschlossen:

1. Die Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 werden wiedereingesetzt in die Frist für die Einlegung der Beschwerde gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts, der am 13. Mai 2015 elektronisch signiert und am 16. Mai 2015 und am 18. Mai 2015 zugestellt worden ist.
2. Es wird festgestellt, dass der Kostenfestsetzungsbeschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts, der am 13. Mai 2015 elektronisch signiert und am 16. Mai 2015 und am 18. Mai 2015 zugestellt worden ist, wirkungslos ist.
3. Zugleich wird der unter Nr. 2 dieses Tenors genannte Beschluss im Interesse der Rechtssicherheit aus deklaratorischen Gründen aufgehoben.
4. Das Verfahren wird zur Fortsetzung des Kostenfestsetzungsverfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückverwiesen.

5. Die vollständige Rückzahlung aller von den Verfahrensbeteiligten gezahlten Beschwerdegebühren wird angeordnet.
6. Jeder Verfahrensbeteiligte trägt seine außergerichtlichen Kosten selbst.

## **Gründe**

### **I.**

Auf die Anmeldung der früheren Antragsgegner 1 und 2, Beschwerdeführer 1 und 2 sowie Beschwerdegegner zu 3, 4, und 5 (im Folgenden: Beschwerdeführer 1 und 2) hin wurde das Gebrauchsmuster 299 23 331.6 (im Folgenden: Streitgebrauchsmuster) am 10. August 2000 mit der Bezeichnung „Wasserbehandlungseinrichtung“ in das beim Deutsche Patent- und Markenamt geführte Register eingetragen. Im Jahr 2003 wurde die „... GmbH“ an Stelle der Beschwerdeführer 1 und 2 als Inhaberin des Streitgebrauchsmusters in das Register eingetragen.

Mit Schriftsatz vom 6. August 2007 haben die Antragstellerinnen 1, 2 und 3, Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 sowie Beschwerdegegnerinnen zu 1 und 2 (im Folgenden: Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5) die Löschung des Streitgebrauchsmusters beantragt und dabei die Beschwerdeführer 1 und 2 als Antragsgegner angegeben.

Mit Eingabe vom 22. Februar 2008 stellten die Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 im patentamtlichen Lösungsverfahren klar, dass sich der Lösungsantrag gegen die inzwischen eingetragene neue Inhaberin richtete, die – damals - ebenfalls von den Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführer 1 und 2 vertreten wurde.

Am 12. November 2008 hat die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) auf die mündliche Verhandlung vom selben Tage folgenden Beschluss verkündet:

- „I. Es wird festgestellt, dass... als Antragsgegner ausgeschieden sind. Die Antragstellerinnen tragen die ihnen insoweit entstandenen Kosten.
- II. Das Streitgebrauchsmuster wird im Umfang der Schutzansprüche 1 — 6 gelöscht.
- III. Die ... GmbH trägt die Verfahrenskosten, ausgenommen die Kosten nach Ziffer 1.“

Dieser Beschluss ist am 1. Dezember 2008 bzw. 2. Dezember 2008 den Verfahrensbevollmächtigten der Beteiligten zugestellt worden.

Mit Schreiben vom 23. Januar 2009, eingegangen am 24. Januar 2009, stellte der Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführer 1 und 2 in deren Namen einen Kostenfestsetzungsantrag beim DPMA.

Mit Schreiben vom 27. Januar 2015 wies der Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführer 1 und 2 nochmals darauf hin, dass es um die Kostenerstattungsansprüche der aus dem Verfahren ausgeschiedenen Beschwerdeführer 1 und 2 gehe. Der Generalvergleich vor dem LG München, aufgrund dessen das Lö-

schungsverfahren sich erledigt habe, betreffe nicht diesen Kostenerstattungsanspruch. Damit meinten die Beschwerdeführer 1 und 2 den Vergleich, den die Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 am 27. November 2014 in dem Verfahren 7 O 15129/14 vor dem Landgericht München mit der ...  
... GmbH auch über die Kosten des gegen das Streitgebrauchsmuster gerichteten Lösungsverfahrens geschlossen hatten.

Mit Eingabe vom 31. März 2015 bat der Verfahrensbevollmächtigte der Beschwerdeführer 1 und 2 nochmals um einen Kostenfestsetzungsbeschluss und fügte den Kostenfestsetzungsantrag vom 23. Januar 2009 in Kopie bei. Danach verlangten die Beschwerdeführer 1 und 2 eine Erstattung in Höhe von 6043 Euro sowie 5%-ige Verzinsung seit Antragstellung. Mit Schriftsatz vom 4. Mai 2015 erläuterte der Verfahrensbevollmächtigte nochmals, worum es ging, nämlich um Ziffer I der Kostengrundentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung vom 12. November 2008 zugunsten der Beschwerdeführer 1 und 2. Ziffer III dieses Beschlusses habe sich durch einen Generalvergleich erledigt, der zwischen der ...  
... GmbH, in K..., Österreich, und den Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 vor dem Landgericht München geschlossen worden sei.

Ausweislich der elektronisch geführten patentamtlichen Akten hat der Rechtspfleger der Gebrauchsmusterabteilung – ohne vorherige Durchführung einer mündlichen Verhandlung - am 13. Mai 2015 den angegriffenen Kostenfestsetzungsbeschluss elektronisch signiert, in dem es auf Seite 1 u. a. wörtlich heißt: „hat die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts am 26. November 2008 beschlossen“. Im Rubrum stehen die Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 als „Antragssteller“ einerseits und die eingetragene Gebrauchsmusterinhaberin, die ... GmbH, als „Antragsgegnerin“ andererseits. Die Beschwerdeführer 1 und 2 werden in dem Beschluss nicht als Verfahrensbeteiligte benannt und auch sonst nicht erwähnt, auch nicht in dem Anschreiben, mit dem der Beschluss den Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführer 1 und 2 zugestellt wurde. In diesem Beschluss werden die

durch die „Antragsteller“ an die „Antragsgegnerin“ zu erstattenden Kosten auf 6043 Euro festgesetzt. Dieser Betrag entspricht - insoweit - dem Antrag, den die Beschwerdeführer 1 und 2 unter dem 23. Januar 2009 gestellt hatten. In dem Beschluss fehlt eine Entscheidung über den Verzinsungsantrag der Beschwerdeführer 1 und 2.

Dieser Beschluss wurde den Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführer 1 und 2, die in den zugestellten Unterlagen als die Verfahrensbevollmächtigten der eingetragenen neuen Gebrauchsmusterinhaberin angegeben waren, am 18. Mai 2015 zugestellt. Die Zustellung an die Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 erfolgte am 16. Mai 2015. An dem vorangegangenen Festsetzungsverfahren hatte die Gebrauchsmusterabteilung die Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 nicht beteiligt.

Mit Schriftsatz vom 20. Mai 2015, eingegangen beim DPMA am 21. Mai 2015, beantragten die Beschwerdeführer 1 und 2 in verschiedenen Punkten eine Berichtigung des Kostenfestsetzungsbeschlusses der Gebrauchsmusterabteilung und legten gleichzeitig gegen den Beschluss Beschwerde ein. Im weiteren Beschwerdeverfahren haben die Beschwerdeführer 1 und 2 mit Schriftsatz vom 6. November 2015 hilfsweise Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt.

Ausweislich des bei den Gerichtsakten befindlichen Empfangsbekennnisses der Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 hat das Gericht die Beschwerdeschrift der Beschwerdeführer 1 und 2 vom 20. Mai 2015 mit einem Begleitschreiben vom 28. August 2015, das im Betreff als Beschwerdeführerin die ... GmbH angegeben hat, am 31. August 2015 den Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 zugestellt.

Am 17. September 2015 haben auch die Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 gegen den Kostenfestsetzungsbeschluss vom 13. Mai 2015 Beschwerde eingelegt, gleichzeitig haben sie die Wiedereinsetzung in die Frist für die Einlegung der Beschwerde beantragt und Beschwerdegebühren gezahlt. Die Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 halten den Kostenfestsetzungsbeschluss für wirkungslos.

Auf die richterlichen Hinweise des Senats vom 13. Oktober 2015 wird Bezug genommen. Die Beschwerdeführer 1 und 2 haben mit Schriftsatz vom 20. Januar 2016 ihren hilfsweise gestellten Antrag vom 6. November 2015 auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung zurückgenommen.

## II.

1. Die Beschwerden der Beschwerdeführer 1 und 2 und der Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 sind zulässig.

Soweit die Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 ihre Beschwerden erst nach Ablauf von einem Monat nach der Zustellung des angegriffenen Beschlusses bei ihnen eingelegt haben, waren sie antragsgemäß nach § 21 Abs. 1 GebrMG i. V. m. § 123 Abs. 1 PatG in die versäumte Frist wieder einzusetzen, weil sie an einer fristgerechten Einlegung der Beschwerde ohne Verschulden verhindert waren. Denn bei Zustellung des am 13. Mai 2015 signierten Kostenfestsetzungsbeschlusses der Gebrauchsmusterabteilung bei den Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 am 16. Mai 2015 mussten diese den Beschluss für gegenstandslos halten, weil er eine Kostenlast betraf, über die die Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 bereits am 27. November 2014 in dem Verfahren 7 O 15129/14 vor dem Landgericht München mit der ... GmbH einen Vergleich geschlossen hatten. Erst mit der Zustellung der Beschwerdeschrift der Beschwerdeführer 1 und 2 vom 20. Mai 2015 bei den Verfahrensbevollmächtigten der Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 am 31. August 2015 wurde für diese erkennbar,

dass der angegriffene Beschluss womöglich etwaige Erstattungsansprüche der früheren Antragsgegner des Löschungsantrages der Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 vom 6. August 2007 gegen das Streitgebrauchsmuster betraf. Daraufhin haben die Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 innerhalb der Zwei-Monatsfrist nach § 123 Abs. 2 PatG die versäumten Handlungen – hier: die Einlegung ihrer Beschwerden und die Zahlung der Beschwerdegebühren – nachgeholt und den Antrag auf Wiedereinsetzung in die versäumte Frist gestellt. Die Ausschlussfrist von einem Jahr gemäß § 123 Abs. 2 Satz 4 PatG kommt nicht zum Tragen, weil sie im vorliegenden Fall erst nach dem 1. Mai 2016 ablaufen kann.

2. Alle Beschwerden sind begründet, weil der angegriffene Beschluss wirkungslos ist. Denn der Beschluss gibt weder verfahrensrechtlich noch materiellrechtlich einen Sinn und ist in keiner Richtung sachlich nachvollziehbar (vgl. Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, Zivilprozessordnung, 74. Aufl., Übers. § 300 Rdnr. 17).

Der Beschluss setzt außergerichtliche Kosten von Verfahrensbeteiligten des patentamtlichen Gebrauchsmuster-Löschungsverfahrens fest, das gegen das Streitgebrauchsmuster gerichtet war. Es ist nicht nachvollziehbar, warum der Beschluss die inzwischen eingetragene Inhaberin des Streitgebrauchsmusters, nämlich die ... GmbH, in K..., Österreich, als diejenige Partei behandelt, die den Antrag auf Festsetzung eines Kostenerstattungsanspruches gegen die Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 gestellt hätte. Denn diese GmbH war zu keiner Zeit an dem patentamtlichen Kostenfestsetzungsverfahren beteiligt gewesen. Weder hatte sie einen Kostenfestsetzungsantrag gestellt, noch war der Kostenfestsetzungsantrag der Beschwerdeführer 1 und 2 gegen sie gerichtet. Im Übrigen hat die Gebrauchsmusterabteilung die ... GmbH zu keiner Zeit an dem Kostenfestsetzungsverfahren beteiligt.

Vielmehr hatten die Beschwerdeführer 1 und 2 das Kostenfestsetzungsverfahren zunächst mit anwaltlichem Schriftsatz vom 23. Januar 2009, laut Eingangsbestätigung des Deutschen Patent- und Markenamts dort eingegangen am 24. Januar 2009, und dann mit den anwaltlichen Schriftsätzen vom 25. Juli 2014, 27. Januar 2015, 31. März 2015 und 4. Mai 2015 betrieben und dabei ausdrücklich und unmissverständlich dargetan, dass sie es waren, die dieses Kostenfestsetzungsverfahren betrieben.

Obwohl die Beschwerdeführer 1 und 2 in dem angegriffenen Beschluss nicht erwähnt werden, sind sie durch diesen Beschluss beschwert und damit beschwerdeberechtigt. Nach dem Hergang des Verfahrens vor der Gebrauchsmusterabteilung kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Gebrauchsmusterabteilung ohne die gerichtliche Beseitigung des angegriffenen Beschlusses den Beschwerdeführern 1 und 2 diesen Beschluss als abschließende Entscheidung über deren Kostenfestsetzungsantrag vom 23. Januar 2009 entgegenhalten könnte. Denn das Zahlenwerk des angegriffenen Beschlusses stimmt zwar nicht in allen, aber in wesentlichen Einzelheiten mit dem Erstattungsantrag der Beschwerdeführer 1 und 2 vom 23. Januar 2009 überein und ein anderer, noch unbeschiedener Kostenfestsetzungsantrag anderer Beteiligten mit einem gleichen oder ähnlichen Zahlenwerk ist in den patentamtlichen Akten nicht auffindbar. Mit dem hier in Betracht gezogenen weiteren Vorgehen der Gebrauchsmusterabteilung würden die Beschwerdeführer 1 und 2 schon dadurch rechtlos gestellt, dass sie in dem angegriffenen Beschluss nicht als Verfahrensbeteiligte genannt werden und daher aus dem Beschluss nicht vollstrecken könnten.

3. Weiter war das Verfahren gemäß § 79 Abs. 3 Nr. 1 und 2 PatG zur Fortsetzung des Verfahrens über das Kostenfestsetzungsbegehren der Beschwerdeführer 1 und 2 an das DPMA zurückzuweisen. Wegen der Wirkungslosigkeit des angegriffenen Beschlusses liegt keine Sachentscheidung des DPMA vor, § 79 Abs. 3 Nr. 1 PatG. Gegenüber den Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 ist es zu einem schweren Verstoß gegen das rechtliche Gehör gekommen, weil die Ge-

brauchsmusterabteilung diese Verfahrensbeteiligten an dem patentamtlichem Festsetzungsverfahren nicht beteiligt hat, obwohl der Festsetzungsantrag der Beschwerdeführer 1 und 2 gegen die Beschwerdeführerinnen 3, 4 und 5 gerichtet war.

4. Zu Nr. 1 und 2 des Tenors ist Folgendes anzumerken: Der angegriffene Beschluss ist bei elektronischer Aktenführung im schriftlichen Verfahren ergangen. Maßgebend für sein formales Zustandekommen ist daher seine Signierung durch einen Rechtspfleger der Gebrauchsmusterabteilung und seine Zustellung bei den Verfahrensbeteiligten. Die ordnungsgemäße Signierung erfolgte am 13. Mai 2015, die Zustellung bei den Verfahrensbeteiligten am 16. Mai 2015 und am 18. Mai 2015. Bei dieser Verfahrenslage ist die Angabe im Text des angegriffenen Beschlusses, wonach dieser bereits am 26. November 2008 gefasst worden sein soll, offenkundig unrichtig.

5. Die vollständige Rückzahlung aller gezahlten Beschwerdegebühren wird angeordnet, da das Verfahren vor dem DPMA wesentliche Verfahrensmängel aufweist und es daher unbillig erscheint, die Gebühren einzubehalten, § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 80 Abs. 3 PatG. Jeder Verfahrensbeteiligte trägt seine außergerichtlichen Verfahrenskosten selbst. Im Beschwerdeverfahren ist es zu keiner Entscheidung in der Sache gekommen. Weiter gehen sowohl die Aufhebung des angegriffenen Beschlusses als auch die Zurückverweisung des Verfahrens an das DPMA ausschließlich auf eine nicht sachgerechte Behandlung des patentamtlichen Verfahrens durch die Gebrauchsmusterabteilung zurück. Bei dieser Verfahrenslage wäre eine Kostenauflegung unbillig und zwar unabhängig davon, zu Gunsten bzw. zu Lasten welcher Verfahrensbeteiligten sie angeordnet werden würde.

### **III. Rechtsmittelbelehrung**

*Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn gerügt wird, dass*

- 1. das beschließende Gericht nicht vorschriftsmäßig besetzt war,*
- 2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausübung des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,*
- 3. einem Beteiligten das rechtliche Gehör versagt war,*
- 4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war, sofern er nicht der Führung des Verfahrens ausdrücklich oder stillschweigend zugestimmt hat,*
- 5. der Beschluss aufgrund einer mündlichen Verhandlung ergangen ist, bei der die Vorschriften über die Öffentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind, oder*
- 6. der Beschluss nicht mit Gründen versehen ist.*

*Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.*

Werner

Bayer

Eisenrauch

Bb