



# BUNDESGERICHTSHOF

## BESCHLUSS

X ZB 6/00

vom

24. Oktober 2000

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Gebrauchsmuster 93 02 481

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

BGHR : ja

Parkkarte

PatG (1981) § 100 Abs. 1

Eine Rechtsbeschwerde gegen eine Entscheidung des Bundespatentgerichts, die die Ablehnung einer vom Rechtsbeschwerdeführer beantragten Kosten(grund)entscheidung zum Gegenstand hat, ist - anders als etwa in den Fällen, in denen die angefochtene Entscheidung das Kostenfestsetzungsver-

fahren (BGHZ 97, 7 - Transportbehälter) oder die Festsetzung der Vergütung eines beigeordneten Vertreters (Sen.Beschl. v. 13.10.1987 - X ZB 29/86, GRUR 1988, 115 - Wärmeaustauscher II) betrifft - statthaft.

BGH, Beschl. v. 24. Oktober 2000 - X ZB 6/00 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 24. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden Richter Rogge, die Richter Dr. Melullis, Keukenschrijver, die Richterin Mühlens und den Richter Dr. Meier-Beck

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerden der Antragsgegnerin und der weiteren Beteiligten gegen den Beschluß des 5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundespatentgerichts vom 20. Oktober 1999 werden zurückgewiesen.

Die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens werden den Rechtsbeschwerdeführern jeweils zur Hälfte auferlegt.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

150.000,-- DM

festgesetzt.

Gründe:

I. Die Antragsgegnerin ist eingetragene Inhaberin des am 20. Februar 1993 angemeldeten Gebrauchsmusters 93 02 481, das eine "Parkkarte zur gebührenpflichtigen Betätigung einer Parkschanke" betrifft und dessen Schutz-

dauer verlängert worden ist. Die Antragstellerin hat beim Patentamt den Antrag gestellt, das Gebrauchsmuster teilweise zu löschen; die Beteiligten streiten darüber, ob sie den Antrag gegen die Antragsgegnerin oder gegen die weitere Beteiligte gerichtet hat, deren Firma teilweise mit der der Antragsgegnerin übereinstimmt und deren Niederlassung sich unter derselben Anschrift wie die der Antragsgegnerin befindet. Die Verfahrensbevollmächtigten der weiteren Beteiligten, denen der Antrag zugestellt worden ist, sind vor der Gebrauchsmusterabteilung des Patentamts auch für die Antragsgegnerin aufgetreten und haben für diese verhandelt, die bereits zuvor dem Löschantrag widersprochen hatte. Die Antragstellerin hat im Verlauf des Verfahrens vor dem Patentamt die Beteiligtenbezeichnung "korrigiert". In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung des Patentamts hat die weitere Beteiligte beantragt festzustellen, daß der gegen sie gerichtete Löschantrag als zurückgenommen gelte, und der Antragstellerin die Kosten des Löschantragsverfahrens aufzuerlegen. Der Geschäftsführer der Antragsgegnerin, der zugleich Mitgeschäftsführer der weiteren Beteiligten ist, hat sodann für die Antragsgegnerin zur Sache verhandelt. Daraufhin hat die Gebrauchsmusterabteilung das Gebrauchsmuster im beantragten Umfang gelöscht und die Kosten des Löschantragsverfahrens der Antragsgegnerin auferlegt. Gegen die Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung haben die Antragsgegnerin sowie die weitere Beteiligte, diese beschränkt auf die Kostenentscheidung, jeweils getrennt Beschwerde eingelegt, die das Bundespatentgericht zu gemeinsamer Entscheidung verbunden hat. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der weiteren Beteiligten als unzulässig verworfen und die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückgewiesen. Hiergegen richten sich die (nicht zugelassenen) Rechtsbeschwerden dieser beiden Verfahrensbeteiligten, die sich zugleich auf "greifbare Gesetzeswidrigkeit" stützen.

## II. A. Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin:

1. Die vom Bundespatentgericht nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Antragsgegnerin ist zulässig, weil mit ihr die gesetzlich vorgesehenen Rechtsbeschwerdegründe, daß die Antragsgegnerin nicht ordnungsgemäß vertreten gewesen und daß ihr das rechtliche Gehör versagt worden sei (§ 18 Abs. 5 Satz 2 GebrMG i.V.m. § 100 Abs. 3 Nr. 3, 4 PatG), geltend gemacht sind und dies mit näheren Ausführungen begründet worden ist; das ist für die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde ausreichend (BGH, Beschl. v. 14.10.1999 – I ZB 15/97, GRUR 2000, 512, 513 – Computer Associates m.w.N.). Sie bleibt in der Sache ohne Erfolg, weil diese Rechtsbeschwerdegründe, auf deren Vorliegen sich die Prüfung im Verfahren der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde beschränkt (BGH, Beschl. v. 16.07.1964 - Ia ZB 214/63, GRUR 1964, 697 – Fotoleiter; Beschl. v. 11.11.1993 - I ZB 18/91, GRUR 1994, 215 – Boy), nicht vorliegen.

2. a) Das Bundespatentgericht hat das Vorliegen der verfahrensrechtlichen Voraussetzungen für die Durchführung des Lösungsverfahrens gegenüber der Antragsgegnerin als Gebrauchsmusterinhaberin bejaht, weil die Zustellung des Antrags auf Grund einer unschädlichen Falschbezeichnung erfolgt sei; es hat dies eingehend begründet.

b) Die Rechtsbeschwerde meint demgegenüber, daß ein Lösungsantrag, der gegen einen anderen als den Gebrauchsmusterinhaber gerichtet sei, keine Wirkungen gegenüber dem Inhaber entfalten könne. Damit sei nicht nur die Entscheidung des Patentamts, sondern auch die des Bundespatentgerichts greifbar gesetzwidrig. Hierin liege zugleich eine Verletzung des rechtlichen

Gehörs, da der Antragsgegnerin der Löschungsantrag nicht zugestellt und diese auch nicht zur mündlichen Verhandlung geladen worden sei.

c) Die Rüge muß ohne Erfolg bleiben.

aa) Es kann offenbleiben, ob, soweit gegen Entscheidungen des Bundespatentgerichts die Rechtsbeschwerde eröffnet ist, die Rüge greifbarer Gesetzeswidrigkeit erhoben werden kann. Selbst wenn dies zu bejahen sein sollte, was allenfalls in extremen Fallgestaltungen in Erwägung zu ziehen sein wird, kann die Antragsgegnerin mit dieser Rüge keinen Erfolg haben. Die Rechtsbeschwerde verkennt mit ihr nämlich die tragende Begründung der Vorinstanz. Das Patentgericht hat nicht die Löschung des Gebrauchsmusters auf Grund eines gegen einen Dritten gerichteten Antrags zugelassen. Es will vielmehr schon den ursprünglichen Antrag als erkennbar gegen die wahre Gebrauchsmusterinhaberin gerichtet ansehen und die Nennung der weiteren Beteiligten als eine erkennbare Fehlbezeichnung werten. Das ist insbesondere deswegen ein vertretbares Verständnis, weil der Löschungsantrag zu Händen der in der Rolle eingetragenen Vertreter der wahren Gebrauchsmusterinhaberin adressiert war. Von einer "greifbaren Gesetzeswidrigkeit" kann unter diesen Umständen keine Rede sein.

bb) Die Rüge der Verletzung rechtlichen Gehörs ist nicht begründet.

Die Rechtsbeschwerde stützt die Rüge auf die Nichteinhaltung der Vorschrift des § 17 Abs. 1 GebrMG, die für das Gebrauchsmusterlöschungsverfahren den Grundsatz des rechtlichen Gehörs konkretisiert.

Damit verkennt die Rechtsbeschwerde den Anwendungsbereich der Regelung in § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG. Nach ihr kann die Rechtsbeschwerde darauf gestützt werden, daß eine Versagung des rechtlichen Gehörs gegenüber einem Beteiligten als Mangel des Verfahrens vorliegt. Schon aus dem Regelungszusammenhang (insbesondere "beschließendes Gericht" in Nr. 1, Mitwirkung eines Richters bei dem Beschluß in Nr. 2) ergibt sich, daß als "Verfahren" im Sinn der Vorschrift immer nur das Verfahren vor dem Bundespatentgericht, nicht aber das diesem vorangegangene Verfahren vor der Ausgangsbehörde (hier: dem Patentamt) angesehen werden kann (vgl. für das markenrechtliche Beschwerdeverfahren, das dem patentrechtlichen nachgebildet ist und diesem im wesentlichen entspricht, BGH, Beschl. v. 19.7.1997 – I ZB 7/95, GRUR 1998, 394, 395 – Active Line). Dies wird dadurch bestätigt, daß die Regelung an die in § 551 ZPO angelehnt ist, die sich nach ihrem Wortlaut ("Eine Entscheidung ist stets als auf einer Verletzung des Gesetzes beruhend anzusehen") und ihrer Systematik auf die angefochtene Entscheidung bezieht und nicht auf solche einer früheren Instanz. Für die Eröffnung der Rechtsbeschwerde im Hinblick auf Fehler des Verfahrens vor der Ausgangsbehörde besteht grundsätzlich auch deshalb kein Bedürfnis, weil diese im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht gerügt und gegebenenfalls ausgeglichen werden können.

Daß das Bundespatentgericht Vortrag der Antragsgegnerin nicht zur Kenntnis genommen (vgl. Sen.Beschl. v. 14.9.1999 - X ZB 23/98, GRUR 2000, 140 - tragbarer Informationsträger), einen erforderlichen Hinweis nicht erteilt (vgl. Sen.Beschl. v. 25.1.2000 - X ZB 7/99, GRUR 2000, 792 – Spiralbohrer) oder auf andere Weise das rechtliche Gehör der Antragsgegnerin verkürzt hätte, zeigt die Rechtsbeschwerde nicht auf. In der Bejahung der Möglichkeit, den Löschungsantrag als gegen die Antragsgegnerin gerichtet zu verstehen,

kann allenfalls ein im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde unbeachtlicher sachlich-rechtlicher Fehler, angesichts des Umstands, daß sich das Beschwerdeverfahren weitgehend auf diese Frage konzentrierte, aber kein unter dem geltend gemachten Gesichtspunkt zu beurteilender Fehler gesehen werden.

3. Die Rechtsbeschwerde sieht einen Verfahrensmangel im Sinn des § 100 Abs. 3 Nr. 4 PatG darin begründet, daß sie im Verfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung des Patentamts nicht ordnungsgemäß vertreten gewesen sei. Auch damit kann sie schon deshalb nicht durchdringen, weil der Rechtsbeschwerdegrund Fälle eines Vertretungsmangels vor der Ausgangsbehörde (Patentamt) nicht erfaßt.

B. Auch die Rechtsbeschwerde der weiteren Beteiligten bleibt ohne Erfolg.

1. Sie ist statthaft, weil sie sich gegen die Verwerfung ihrer Beschwerde richtet; insoweit ist die weitere Beteiligte auch beschwert. Der Statthaftigkeit steht auch nicht entgegen, daß die weitere Beteiligte im Beschwerdeverfahren nur ihren Antrag auf Erlaß einer ihr günstigen Kostenentscheidung weiterverfolgt und das Bundespatentgericht ihr gegenüber nur über dieses Beschwerdebegehren entschieden hat. Allerdings ist die Rechtsbeschwerde in Kostensachen nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nur eingeschränkt statthaft. So ist sie unstatthaft, wenn eine als Nebenentscheidung ergangene Kostenentscheidung des Beschwerdesenats isoliert angefochten werden soll (BGH, Beschl. v. 19.10.1966 – Ib ZB 9/65, GRUR 1967, 94, 96 – Stute; vgl. BPatGE 12, 238 = GRUR 1972, 669). Sie ist weiter unstatthaft, wenn die Beschwerdeentscheidung lediglich das Kostenfestsetzungsverfahren



(BGHZ 97, 9 – Transportbehälter) oder die Festsetzung der Vergütung eines beigeordneten Vertreters (Sen.Beschl. v. 13.10.1987 - X ZB 29/86, GRUR 1988, 115

– Wärmeaustauscher II) betrifft. War dagegen wie hier die Frage, ob zugunsten der Beteiligten überhaupt eine Kosten(grund)entscheidung zu ergehen hatte, Gegenstand (Hauptsache) des Beschwerdeverfahrens, sprechen gegen die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde keine durchgreifenden Gesichtspunkte. Die Ablehnung des Antrags, eine Kostenentscheidung zu treffen, kann verfahrensrechtlich mit dem Erlaß einer Kostenentscheidung nicht gleichgesetzt werden (vgl. Zöller/Gummer, ZPO, 21. Aufl., § 568 Rdn. 36 m.w.N.); die sich auf die in §§ 567, 568 ZPO zum Ausdruck gekommenen Wertungen stützende, die Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde in bestimmten Kostensachen verneinende Rechtsprechung kann auf den Fall des Angriffs gegen die Ablehnung der Kostenentscheidung nicht übertragen werden.

2. Dem Erfolg der Rechtsbeschwerde steht jedoch jedenfalls entgegen, daß die mit ihr geltend gemachte "greifbare Gesetzeswidrigkeit" der angefochtenen Entscheidung aus den bereits genannten Gründen zu verneinen ist.

III. Die Entscheidung über die Kosten beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG i.V.m. § 100 Abs. 1 ZPO. Eine mündliche Verhandlung hat der Senat nicht als erforderlich erachtet.

Rogge  
schrijver

Melullis

Keuken-

Mühlens

Meier-Beck