



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 8/10

vom

19. Juli 2011

in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

BGHR: _____ ja

Telefonsystem

PatG §§ 34, 102 Abs. 5, §§ 80, 109; ZPO § 269 Abs. 3

- a) Die Rücknahme einer Patentanmeldung während des Rechtsbeschwerdeverfahrens ist gegenüber dem Bundesgerichtshof zu erklären; der Bestellung eines beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalts bedarf es für diese Erklärung nicht.
- b) Mit der Rücknahme der Patentanmeldung hat sich das Rechtsbeschwerdeverfahren erledigt; bis dahin ergangene Beschlüsse des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts sind wirkungslos. Kosten des Beschwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahrens sind nur zu erstatten, wenn dies der Billigkeit entspricht.

BGH, Beschluss vom 19. Juli 2011 - X ZB 8/10 - Bundespatentgericht

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 19. Juli 2011 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richterinnen Mühlens und die Richter Gröning, Dr. Grabinski und Dr. Bacher

beschlossen:

Der Antrag der Rechtsbeschwerdeführerin, der Anmelderin die Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens aufzuerlegen, wird zurückgewiesen; eine Erstattung der Kosten findet nicht statt.

Der Gegenstandswert wird auf 25.000 € festgesetzt.

Gründe:

- 1 I. Dem Rechtsbeschwerdeverfahren liegt die ein Telefonsystem betreffende Patentanmeldung 10 206 058 897.5-31 zugrunde. Das Patentamt hat durch Beschluss festgestellt, dass die Anmeldung gemäß § 35 Abs. 2 Satz 2 PatG nicht rechtswirksam sei, weil die deutsche Übersetzung der englischsprachigen Anmeldung nicht vollständig gewesen sei. Das Patentgericht hat diesen Beschluss aufgehoben. Gegen die Entscheidung des Patentgerichts hat die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts die vom Patentgericht zugelassene Rechtsbeschwerde eingelegt. Während des Rechtsbeschwerdeverfahrens hat die Anmelderin ihre Patentanmeldung durch Erklärung des von ihr beauftragten Patentanwalts gegenüber dem Patentamt sowie gegenüber dem

Patentgericht zurückgenommen; eine Kopie dieser Erklärungen mit kurzer Begleitmitteilung hat der Patentanwalt dem Bundesgerichtshof übersandt.

- 2 II. Durch die wirksame Rücknahme der Anmeldung vor Rechtskraft der Entscheidung des Patentgerichts hat sich das Rechtsbeschwerdeverfahren erledigt; dem Verfahren ist damit wie im Falle einer Klagerücknahme im Zivilprozess die Grundlage entzogen. Die bisher ergangenen Beschlüsse des Patentamts und des Patentgerichts sind gemäß § 99 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 269 Abs. 3 Satz 1 ZPO wirkungslos (vgl. Berichterstatterschriften vom 13. Januar 1988 - X ZB 29/87, Mitt. 1988, 216 unter Hinweis auf Sikinger Mitt. 1985, 61, 62; BGH, Beschluss vom 20. Januar 1983 - I ZB 4/82, GRUR 1983, 342, 343 - BTR).
- 3 Die Anmeldung ist wie die Klage durch Erklärung gegenüber derjenigen Instanz zurückzunehmen, bei der das Verfahren anhängig ist. Das ist vorliegend nach Einlegung der statthaften Rechtsbeschwerde der Bundesgerichtshof. Hierzu genügt jedoch die Übermittlung einer Kopie der Rücknahmeerklärung gegenüber dem Patentgericht mit einer entsprechenden Begleitmitteilung an den Bundesgerichtshof (BGH, Beschluss vom 3. Juni 1977 - I ZB 11/76, GRUR 1977, 789 - Tribol/Liebol). Der Vertretung durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt bedarf es für diese Erklärung nicht (BGH, Beschluss vom 20. Januar 1983 und vom 3. Juni 1977 aaO unter Berufung auf BGHZ 14, 210).
- 4 Über die Kosten ist nach § 109 PatG zu entscheiden. § 269 Abs. 3 Satz 2 ZPO ist im Hinblick auf diese Spezialregelung des Patentgesetzes nicht entsprechend anwendbar; Entsprechendes ist in § 80 Abs. 4 PatG für die Kosten des Beschwerdeverfahrens ausdrücklich bestimmt. Nach § 109 Abs. 1 Satz 1 PatG können die Kosten, die zur zweckentsprechenden Erledigung der

Angelegenheit erforderlich waren, einem Beteiligten auferlegt werden, wenn dies der Billigkeit entspricht; ansonsten trägt jeder Beteiligte seine Kosten selbst. Besondere Umstände, die ein Abweichen vom Grundsatz der eigenen Kostentragung rechtfertigen würden, liegen hier nicht vor.

Meier-Beck

Mühlens

Gröning

Richter am Bundesgerichtshof
Dr. Grabinski kann wegen
Urlaubs nicht unterschreiben.

Meier-Beck

Bacher

Vorinstanzen:

Bundespategericht, Entscheidung vom 22.07.2010 - 10 W(pat) 10/08 -