

BUNDESPATENTGERICHT

5 W (pat) 20/00

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

wegen des Gebrauchsmusters 295 18 865

(hier: Kostenentscheidung im Lösungsverfahren)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 1. Februar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Goebel sowie der Richterinnen Werner und Friehe-Wich

beschlossen:

- I. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
- II. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Gründe

I

Zugunsten der Antragsgegnerin ist am 1. Februar 1996 das Gebrauchsmuster 295 18 865 mit 21 Schutzansprüchen unter der Bezeichnung "Plattenförmiges Dämmelement aus Mineralwolle" in die Gebrauchsmusterrolle eingetragen wor-

den. Am 23. Dezember 1998 hat die Antragsgegnerin neue Ansprüche 1 bis 21 zur Registerakte eingereicht.

Am 12. Januar 1999 hat die Antragstellerin beim Deutschen Patent- und Markenamt beantragt, das Gebrauchsmuster im Umfang der Ansprüche 1 bis 4, 7 bis 13 und 15 bis 20 zu löschen. Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 21 vom 23. Dezember 1998 widersprochen. Sie hat am 30. August 2000 neue Ansprüche 1 bis 18 und am 20. September 2000 einen wiederum geänderten Anspruch 1 vorgelegt. Sodann hat sie das Gebrauchsmuster im Umfang der Schutzansprüche 1 bis 4, 7 bis 13 und 15 bis 20 vom 23. Dezember 1998, hilfsweise im Umfang des Hauptanspruchs vom 20. September 2000 und der Ansprüche 2, 3, 5 bis 10 und 12 bis 17 vom 30. August 2000 verteidigt.

Die Gebrauchsmusterabteilung I hat am 20. September 2000 das Gebrauchsmuster im Umfang der angegriffenen Schutzansprüche gelöscht, soweit sie über den Hauptanspruch vom 20. September 2000 und die Schutzansprüche 2, 3, 5 bis 10 und 12 bis 17 vom 30. August 2000 nach dem Hilfsantrag hinausgehen und die Kosten des Lösungsverfahrens den Beteiligten je zur Hälfte auferlegt.

Gegen diese Kostenentscheidung richtet sich die Beschwerde der Antragstellerin. Sie meint, sie sei im Lösungsverfahren nicht teilweise unterlegen, so daß § 92 ZPO nicht anwendbar sei. Denn die Antragsgegnerin habe das Gebrauchsmuster hinsichtlich der unabhängigen Ansprüche 1 und 2 dadurch verteidigt, daß sie Merkmale aus der ursprünglich eingereichten Beschreibung in die unabhängigen Ansprüche 1 und 2 integriert habe. Damit habe die Antragsgegnerin das Gebrauchsmuster lediglich außerhalb des Löschungsantrags verteidigt, woraus der Schluß zu ziehen sei, daß sie einem entsprechenden Löschungsantrag nicht widersprochen habe. Demzufolge sei nicht § 92 ZPO mit einer Kostenverteilung, sondern § 91 ZPO mit einer Auferlegung der gesamten Kosten auf die Antragsgegnerin als in vollem Umfang Unterliegende einschlägig.

Die Antragstellerin beantragt,

den angefochtenen Beschluß hinsichtlich des Kostenauspruchs aufzuheben und die Kosten der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

Die Antragsgegnerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Sie meint, die Gebrauchsmusterabteilung sei bei ihrer Entscheidung zutreffend "zwischen den Anträgen" der Beteiligten geblieben, weil durch die Aufnahme von Merkmalen aus der Beschreibung der Schutzzumfang des eingetragenen Gebrauchsmusters zulässigerweise beschränkt worden sei. Dem Begehren der Antragstellerin sei mithin nicht voll entsprochen worden, wodurch diese beschwert sei. Da keine der am Lösungsverfahren Beteiligten voll obsiegt habe, sei eine einseitige Kostenauflegung nicht angemessen, die Kosten seien vielmehr im Umfang des Obsiegens und Unterliegens verhältnismäßig zu teilen. Der Widerspruch sei nur im Umfang der Ansprüche vom 23. Dezember 1998 erklärt worden. Im Vergleich zu diesen Ansprüchen habe lediglich eine geringfügige Beschränkung des Schutzzumfangs stattgefunden. Eine Kostenauflegung von mehr als 50% sei daher nicht gerechtfertigt.

II

Die zulässige Beschwerde ist nicht begründet. Die Gebrauchsmusterabteilung hat der Antragstellerin zu Recht einen hälftigen Anteil der Kosten auferlegt (§ 17 Abs 4 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG, § 92 Abs 1 ZPO). Denn die Antragstellerin hat im Lösungsverfahren teils obsiegt, teils ist sie unterlegen, und ihr Erfolg kann jedenfalls nicht mit mehr als der Hälfte des gemeinen Wertes des streitigen Gegenstandes veranschlagt werden.

Die Antragstellerin hat mit ihrem Löschantrag die teilweise Löschung des Streitgebrauchsmusters begehrt. Die Antragsgegnerin hat ihr Gebrauchsmuster mit neuen Ansprüchen und hilfsweise mit weiter eingeschränkten Ansprüchen verteidigt. Diesem Hilfsantrag ist die Gebrauchsmusterabteilung gefolgt. Sie hat also anders als von der Antragstellerin begehrt das Gebrauchsmuster nicht hinsichtlich der angegriffenen Ansprüche vollständig gelöscht, so daß diese auch nicht vollständig obsiegt hat.

Von der Löschung nicht erfaßt ist ein Gegenstand nach Maßgabe einer Kombination der Ansprüche 1, 4 und 8 vom 23. Dezember 1998 (hilfsweise verteidigter Anspruch 1), einer Kombination der Ansprüche 2, 4, 8 und 10 vom 23. Dezember 1998 (hilfsweise verteidigter Anspruch 2) sowie der ihnen nachgeordneten Ansprüche 3, 5 bis 10 und 12 bis 17 vom 30. August 2000. Dies bedeutet zwar gegenüber den Ansprüchen (insbesondere den Ansprüchen 1 und 2) in der Fassung vom 23. Dezember 1998 eine deutliche Einschränkung, da das Gebrauchsmuster nunmehr wesentliche Ausführungsformen, die die jetzige Kombination der Merkmale nicht aufweisen, nicht abdeckt; andererseits ist das Gebrauchsmuster trotz dieser Einschränkungen in wesentlichen Teilen aber bestehen geblieben.

Soweit die Antragstellerin geltend macht, die Antragsgegnerin habe – indem sie Merkmale aus der ursprünglich eingereichten Beschreibung in die Ansprüche 1 und 2 integriert habe – das Gebrauchsmuster "außerhalb des Löschantrags" verteidigt, was so zu werten sei, wie wenn sie dem Löschantrag nicht widersprochen habe, kann dieser Einwand nicht durchgreifen.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat sich in der Hauptsache mit ihrem Beschluß zulässig im durch den Teillöschantrag einerseits und die Ansprüche in der verteidigten Fassung vom 23. Dezember 1998 andererseits eröffneten Rahmen gehalten. Denn auch wenn die Antragstellerin die vollständige Löschung eines Anspruchs begehrt, ist eine Einschränkung dieses Anspruchs zulässig (vgl BPatGE 32, 18, 21 ff; 33, 31).

Daß das Gebrauchsmuster unter Einbeziehung von Merkmalen aus der Beschreibung beschränkt worden ist, hat die Lösungsentscheidung nicht zu einer solchen "außerhalb des Lösungsantrags" gemacht. Der Lösungsantrag – gleichgültig, ob er sich gegen das Schutzrecht im Umfang aller oder nur einiger Schutzansprüche richtet – kann stets nur die Löschung im Umfang der angegriffenen Schutzansprüche in der eingetragenen Fassung begehren, mag der Antrag im übrigen auch beschränkt sein auf den Überschuß der umfassenderen eingetragenen gegenüber der engeren Fassung eines beschränkten Schutzanspruchs ("... zu löschen, soweit er über folgende Anspruchsfassung... hinausgeht"). Die im angefochtenen Beschluß ausgesprochene Teillösung weicht von diesem Verfahrensgrundsatz nicht ab. Sie knüpft damit an den von der Antragstellerin in der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung in zulässiger Weise gestellten Antrag an, wie das Verhandlungsprotokoll vom 20. September 2000 erkennen läßt ("... beantragt die Teillösung des Gebrauchsmusters im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche 1 bis..."). Wenn die Antragstellerin nunmehr zur Stützung ihres Einwandes geltend macht, sie habe "aber lediglich das Gebrauchsmuster im Umfang eines Gegenstandes angegriffen, der sich ausschließlich aus den eingetragenen Schutzansprüchen bzw. den Schutzansprüchen vom 23. Dezember 1998 herleiten läßt" (Beschwerdebegründung S 3), so trifft letzteres nicht zu; ein Lösungsantrag, der sich auf eine beschränkte Anspruchsfassung richtet, die nicht eingetragen ist, wäre auch gar nicht zulässig. Vielmehr erfolgt die auf einen Antrag, der auf die Löschung des Gebrauchsmusters im Umfang der (oder einiger) Schutzansprüche in der eingetragenen Fassung gerichtet ist, hin ausgesprochene Teillösung durch Beschränkung der angegriffenen Schutzansprüche unter Aufnahme als erfindungswesentlich offenbarer Merkmale stets "innerhalb" des Lösungsantrags, gleichgültig ob die Merkmale den angegriffenen Schutzansprüchen oder der Beschreibung entnommen sind (solange – was hier nicht vorliegt – nicht die Merkmale aus nicht angegriffenen Schutzansprüchen herangezogen werden).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 Abs. 1 ZPO.

Goebel

Werner

Friehe-Wich

Be