



BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 406/11

(Aktenzeichen)

Verkündet am
14. November 2012

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2006 000 270

hier: Löschantrag

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 14. November 2012 durch den Vorsitzenden Richter Baumgärtner sowie die Richter Dipl.-Ing. Bork und Dipl.-Ing. Reinhardt

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Löschantragstellerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. September 2010 aufgehoben.
2. Das Gebrauchsmuster 20 2006 000 270 wird gelöscht, soweit es über die in der mündlichen Verhandlung überreichten Ansprüche 1 bis 26 des Hauptantrags hinausgeht.

Gründe

I.

Die Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Beschwerdegegnerin) ist Inhaberin des am 10. Januar 2006 beim Deutschen Patent- und Markenamt hinterlegten Gebrauchsmusters 20 2006 000 270 (Streitgebrauchsmuster),

das am 6. April 2006 mit Schutzansprüchen 1 bis 32 unter der Bezeichnung

"Vorrichtung zum Bedrucken von Flaschen o.dgl. Behälter"

in das Register eingetragen worden ist.

Auf den Löschungsantrag der Antragstellerin und Beschwerdeführerin (im Folgenden: Beschwerdeführerin) hat die Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts das Gebrauchsmuster mit Beschluss vom 29. September 2010 teilgelöscht, soweit es über die von der Beschwerdegegnerin allein verteidigte Fassung nach Hilfsantrag 3 gemäß Schriftsatz vom 14. Juli 2010 mit Schutzansprüchen 1 bis 30 hinausgeht, und im Übrigen den Löschungsantrag zurückgewiesen. Sie hat das mit dieser Fassung verfolgte Schutzbegehren für zulässig erachtet und den mit Schutzanspruch 1 beanspruchten Gegenstand für schutzfähig gegenüber dem Stand der Technik befunden.

Gegen diesen Beschluss wendet sich die Beschwerdeführerin, die mit ihrer Beschwerde zunächst weiterhin das Ziel der vollständigen Löschung des Streitgebrauchsmusters verfolgt hat, da nach ihrer Auffassung auch der Gegenstand des von der Gebrauchsmusterabteilung nicht gelöschten Schutzanspruchs 1 nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhe. Zur Begründung hat sie sich auf die bereits im Löschungsverfahren berücksichtigten Druckschriften EP 1 435 296 A1 (D7), WO 2004/009 360 A1 (D3) und WO 99/08 935 A1 (D1) bezogen.

In der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerdeführerin des Weiteren geltend gemacht, dass die geltenden Ansprüche 12 sowie 28 und 29 unzulässige Erweiterungen enthielten. Die Beschwerdegegnerin hat daraufhin einen neuen Anspruchssatz mit 27 Schutzansprüchen vorgelegt, von denen sie zuletzt nur noch die Schutzansprüche 1 bis 26 verteidigt. Wegen des Wortlauts dieser Ansprüche wird auf die Anlage 2 zum Protokoll vom 14. November 2012 Bezug genommen. Beide Beteiligte haben in der mündlichen Verhandlung erklärt, dass sie sich be-

züglich der Kosten des erstinstanziellen Lösungsverfahrens geeinigt haben, wechselseitig keine Kostenanträge zu stellen und dass dies auch im Beschwerdeverfahren gelten solle.

Die Beschwerdeführerin stellt zuletzt den Antrag,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts vom 29. September 2010 aufzuheben und das Gebrauchsmuster 20 2006 000 270 in dem Umfang teilweise zu löschen, in dem es über die in der mündlichen Verhandlung überreichten Ansprüche 1 bis 26 hinausgeht.

Die weitergehende Beschwerde wird zurückgenommen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

die weitergehende Beschwerde zurückzuweisen.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

II.

1. Nachdem die Beschwerdegegnerin das Streitgebrauchsmuster in zulässiger Weise beschränkt hat und die Beschwerdeführerin ihre weitergehende Beschwerde zurückgenommen hat, ist das Streitgebrauchsmuster, soweit es nicht mehr verteidigt worden ist, ohne Sachprüfung zu widerrufen (§ 17 Abs. 1 S. 2 GebrMG; vgl. Bühring, GebrMG, 8. Aufl. 2011, § 17, Rn. 26; Busse, 6. Aufl. 2003, § 84 Rn. 46 f., jeweils mit weiteren Nachweisen aus der Rechtsprechung).

In einem derartigen Fall ist die weitere Prüfung und die Entscheidung allein auf die Frage beschränkt, ob die von der Gebrauchsmusterinhaberin zuletzt vorgetragene neue Fassung der Schutzansprüche eine zulässige Änderung darstellt, d. h. ob sie, verglichen mit dem ursprünglichen Gegenstand dieses Anspruches, weder eine Erweiterung noch eine Inhaltsänderung darstellt (vgl. BGH GRUR 1962, 294 - Hafendrehkran zum Patentnichtigkeitsverfahren). Eine materielle Prüfung kann dann nicht mehr geschehen (vgl. BGHZ 41, 13 ff. - Dosier- und Mischanlage ebenfalls zum Patentnichtigkeitsverfahren).

Die Schutzansprüche der verteidigten Fassung sind zulässig. Gegen ihre Zulässigkeit sind Bedenken nicht erkennbar und wurden auch bezüglich der nach Streichen der von der Beschwerdeführerin gerügten Unteransprüche 12 sowie 28 bis 30 (Nummerierung nach dem im Lösungsverfahren vor der Gebrauchsmusterabteilung allein verteidigten Fassung nach Hilfsantrag 3 gemäß Schriftsatz vom 14. Juli 2010) verbleibenden Ansprüche 1 bis 26 von der Beschwerdeführerin zu Recht nicht geltend gemacht:

Der verteidigte Schutzanspruch 1 ist eine Zusammenfassung der ursprünglichen und eingetragenen sowie durch Rückbeziehung verknüpften Schutzansprüche 1, 24 und 29.

Die geltenden Schutzansprüche 2 bis 11 entsprechen den ursprünglichen und eingetragenen Schutzansprüchen 2 bis 11 und die geltenden Schutzansprüche 12 bis 26 den ursprünglichen und eingetragenen Schutzansprüchen 13 bis 27 mit angepassten Rückbeziehungen in den geltenden Ansprüchen 17 und 18.

2. Die Beteiligten haben vorliegend einen Vergleich über die Kosten dergestalt getroffen, dass wechselseitig keine Kosten geltend gemacht werden, so dass für eine Kostenentscheidung im Beschwerdeverfahren kein Raum mehr ist (Busse a. a. O., § 84 Rn. 35).

Baumgärtner

Bork

Reinhardt

Cl