



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 427/12

---

**(AktENZEICHEN)**

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 202 20 352**

(hier: Kostengrundscheidung nach § 91a ZPO)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 12. Februar 2015 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Werner sowie der Richter Dr.-Ing. Fritze und Dipl.-Ing. Wiegele

beschlossen:

Die Kosten des Verfahrens in beiden Instanzenzügen werden gegeneinander aufgehoben.

**Gründe**

**I.**

Die Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin (im Folgenden: Antragsgegnerin) ist Inhaberin des Gebrauchsmusters 202 20 352 (im Folgenden: Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung

„Vorrichtung zum Bearbeiten von Werkstücken“,

das unter Inanspruchnahme des 31. Oktober 2002 als Anmeldetag der Deutschen Patentanmeldung 102 50 662 angemeldet und am 15. Mai 2003 in das Gebrauchsmuster-Register eingetragen worden ist.

Gegen das Streitgebrauchsmuster hatte bereits die E... GmbH in E1..., im April 2005 beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) Löschungsantrag gestellt mit der Begründung, das Streitgebrauchsmuster sei nicht schutzfähig i. S. v. §§ 1 – 3 GebrMG. Das Verfahren wurde beim DPMA unter dem Aktenzeichen LÖ I 64/05 geführt. Mit Beschluss vom 26. März 2007 hat die Gebrauchsmusterabteilung I das Streitgebrauchsmuster teilweise gelöscht, nämlich insoweit, als es über Schutzanspruch 1 des Hilfsantrages 8 der - damaligen und jetzigen – Antragsgegnerin und die darauf rückbezogenen eingetragenen Schutzansprüche 2, 4 bis 7 und 9 bis 25 hinausging. Dagegen hat die Antragsgegnerin Beschwerde zum Bundespatentgericht eingelegt. Hierauf hat die E... GmbH in E1..., unselbständige Anschlussbeschwerde erhoben. Dieses frühere patentgerichtliche Beschwerdeverfahren hat das Aktenzeichen 35 W (pat) 432/07. Am Schluss der mündlichen Verhandlung vom 24. März 2009 hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) beschlossen und verkündet, dass auf die Anschlussbeschwerde der E... GmbH in E1..., hin das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang gelöscht werde. Daraufhin hat die Antragsgegnerin ihre (damalige) Beschwerde zurückgenommen, was der 35. Senat mit Beschluss vom 1. Februar 2010 als wirksam anerkannt hat mit der Folge, dass die mit dem Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I vom 26. März 2007 beschlossene Teillöschung des Streitgebrauchsmusters bestandskräftig geworden ist.

Dadurch bekam das Streitgebrauchsmuster folgende veränderte Fassung. Der neue Schutzanspruch 1 lautete:

„1. Vorrichtung zum Bearbeiten eines band- oder plattenförmigen metallischen Werkstücks, insbesondere zum Entfernen der

Oxidschicht von Schnittflächen und/oder Schnittkanten des Werkstücks,

**dadurch gekennzeichnet,**

dass wenigstens zwei jeweils mit wenigstens einer Bürste versehene, umlaufende Fördereinrichtungen vorgesehen sind, wobei die Fördereinrichtungen die jeweils wenigstens eine Bürste schräg bzw. quer zur Vorschubrichtung des Werkstücks im Bereich des zu bearbeitenden Werkstücks wenigstens annähernd linear vorbeiführen, wobei das Werkstück derart durchführbar ist, dass die wenigstens zwei Fördereinrichtungen mit den zugeordneten Bürsten zu dem Werkstück gegenüberliegend und in Durchlaufrichtung des Werkstücks um 10 bis 100 mm versetzt zueinander angeordnet sind.“

Außerdem galten nur noch die eingetragenen Schutzansprüche 2, 4 bis 7 und 9 bis 25, insoweit sie auf den neuen Schutzanspruch 1 zurückbezogen waren.

Mit Schriftsatz vom 17. Juni 2010 hat auch der Antragsteller und Beschwerdeführer (im Folgenden: Antragsteller) die Löschung des Streitgebrauchsmusters wegen fehlender Schutzfähigkeit beantragt. Dem hat die Antragsgegnerin rechtzeitig widersprochen.

Der Antragsteller war im Zeitpunkt seiner Antragstellung Mitgesellschafter und Mitgeschäftsführer der E... GmbH in E1.... In beide Stellungen war er erst eingetreten, nachdem in dem früheren Lösungsverfahren gegen das Streitgebrauchsmuster, das die E... GmbH beim DPMA betrieben hat, die Beschwerdefrist abgelaufen war.

In der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung I am 29. März 2012 hat die Antragsgegnerin die Zurückweisung des Lösungsantra-

ges beantragt, hilfsweise hat sie das Streitgebrauchsmuster in der jeweiligen Fassung nach den Hilfsanträgen 1) und 2) verteidigt, die sie in der mündlichen Verhandlung vorgelegt hatte.

Schutzanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1 der Antragsgegnerin lautete:

- „1. Vorrichtung zum Bearbeiten eines band- oder plattenförmigen metallischen Werkstücks, insbesondere zum Entfernen der Oxidschicht von Schnittflächen und/oder Schnittkanten des Werkstücks,

**dadurch gekennzeichnet,**

dass ~~wenigstens~~ zwei jeweils mit wenigstens einer Bürste versehene, umlaufende Fördereinrichtungen vorgesehen sind, wobei die Fördereinrichtungen die jeweils wenigstens eine Bürste schräg bzw. quer zur Vorschubrichtung des Werkstücks im Bereich des zu bearbeitenden Werkstücks wenigstens annähernd linear vorbeiführen, wobei das Werkstück derart durchführbar ist, dass die ~~wenigstens~~ zwei Fördereinrichtungen mit den zugeordneten Bürsten zu dem Werkstück gegenüberliegend und in Durchlaufrichtung des Werkstücks um 10 bis 100 mm versetzt zueinander angeordnet sind.“

Diese Fassung weicht von der letzten geltenden Fassung von Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters nur durch die vorstehend gekennzeichneten Streichungen des Wortes „wenigstens“ ab.

Anders als im Streitgebrauchsmuster in der Fassung bei Einreichung des Löschungsantrages sollten zusammen mit diesem neuen Schutzanspruch 1 die ab-

hängigen Schutzansprüche 7 und 9 gelöscht werden. Danach hätten nur noch die abhängigen Schutzansprüche 2, 4 bis 6 und 10 bis 25 gegolten.

Mit auf den 25. April 2012 datiertem Beschluss, der den Verfahrensbeteiligten auf die mündliche Verhandlung vom 29. März 2012 hin an Verkündungs Statt zugestellt worden ist, hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster gelöscht, soweit es über den Hilfsantrag 1 der Antragsgegnerin vom 29. März 2012 hinausging. Die Kosten des patentamtlichen Verfahrens wurden gegen einander aufgehoben.

Diese Entscheidung hat die Gebrauchsmusterabteilung I im Wesentlichen wie folgt begründet: Der Löschungsantrag sei zulässig. Das bestandskräftige Resultat des früheren Löschungsverfahrens, das die E... GmbH in E1... gegen das Streitgebrauchsmuster geführt hat, stünde dem Löschungsantrag nicht als Verfahrenshindernis entgegen. Auf den Antragsteller träfen auch nicht die Voraussetzungen zu, unter denen ausnahmsweise ein von einem sogenannten Strohmännchen geführtes Löschungsverfahren unzulässig sei. Schutzanspruch 1 nach dem Hauptantrag der Antragsgegnerin, der auf eine Verteidigung des Streitgebrauchsmusters in der zuletzt geltenden Fassung gerichtet war, hat die Gebrauchsmusterabteilung als unzulässig erweitert und deswegen als nicht schutzfähig angesehen. Dagegen hat die Gebrauchsmusterabteilung I den Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nach Hilfsantrag 1 der Antragsgegnerin vom 29. März 2012 als zulässig, neu und erfinderisch angesehen und hat den Löschungsantrag des Antragstellers im Umfang dieses Hilfsantrages zurückgewiesen.

Gegen diesen Beschluss hat der Antragsteller im Mai 2012 Beschwerde eingelegt mit dem Ziel, über den angegriffenen Beschluss hinaus eine vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters zu erreichen.

Der Antragsteller meint, die Gebrauchsmusterabteilung sei bei ihrer Entscheidung in der Sache an die Entscheidung gebunden gewesen, die der Senat in dem früheren Lösungsverfahren nach Schluss der mündlichen Verhandlung vom 25. März 2009 im Beschwerdeverfahren verkündet hatte und die auf eine vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters gerichtet war. Das sei für Rechtssicherheit und Einheitlichkeit der Rechtsprechung erforderlich gewesen. Es sei nicht nachvollziehbar, wie dasselbe Schutzrecht einmal vom Bundespatentgericht als vollständig lösungsreif beurteilt werden und danach vom DPMA in seinem Bestand weitgehend bestätigt werden könnte.

Der Antragsteller hält das Streitgebrauchsmuster auch in der Fassung nach Hilfsantrag 1 der Antragsgegnerin aus der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung am 29. März 2012 für dadurch i. S. v. § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG unzulässig erweitert, dass der Ausdruck „Hauptflächen“ nicht mit in den Anspruch 1 aufgenommen wurde und sich außerdem der *Versatz* von 10 bis 100 mm nunmehr nicht auf die *Fördereinrichtungen mit den Bürsten* bezieht. Im Übrigen sei das Streitgebrauchsmuster in Ansehung des in das Verfahren eingeführten Standes der Technik, u. a. im Hinblick auf die Dokumente **A5** und **L5** nicht schutzfähig i. S. v. §§ 1 – 3 GebrMG.

Diesem Vortrag des Antragstellers hätte der Antrag entsprochen,

den auf den 25. April 2012 datierten Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patent- und Markenamts insoweit aufzuheben, als darin der Lösungsantrag des Antragstellers teilweise zurückgewiesen worden war, und die vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters anzuordnen.

Die Antragsgegnerin hat ihrerseits Anschlussbeschwerde erhoben mit dem Ziel, den angegriffenen Beschluss rückgängig zu machen und so den Fortbestand des

Streitgebrauchsmusters in der Fassung zu erreichen, die es bei Einreichung des Löschantrages hatte. Dementsprechend hat sie sinngemäß beantragt,

A) im Zuge ihrer Anschlussbeschwerde:

den auf den 25. April 2012 datierten Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I aufzuheben und den Löschantrag als unzulässig zu verwerfen,

hilfsweise,

den Löschantrag als unbegründet zurückzuweisen.

B) gegenüber der Beschwerde des Antragstellers:

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Antragsgegnerin hält den Löschantrag für unzulässig, weil sie meint, dass der Antragsteller als Mitgeschäftsführer und Mitgesellschafter der E... GmbH in E1..., das Ergebnis des von dieser Gesellschaft in der Vergangenheit betriebenen und bestandskräftig abgeschlossenen Lösungsverfahrens gegen sich gelten lassen müsse. Außerdem handele der Antragsteller ausschließlich als Strohmann der E... GmbH und in deren Interessen. Eigene, für die Frage der Zulässigkeit seines Löschantrages ins Gewicht fallende Interessen hätte der Antragsteller dagegen nicht.

In der Sache hält die Antragsgegnerin den Löschantrag für von Anfang an unbegründet, weil sie meint, dass das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang zulässig und schutzfähig sei. Das begründet auch ihren Antrag, die Beschwerde zurückzuweisen.



Folgende Druckschriften befanden sich im Verfahren:

- L3)** DE 201 20 999 U1
- L4)** DE 1 692 780
- L5)** Produktbroschüre Fa. W... GmbH
- L6)** Verkaufsprospekt Fa. E... GmbH
- L7)** US 2003/0014743 A
- L8)** DE 89 12 042 U1
- L9)** CH 63 87 12 A5
- L10)** Brief der Fa. W... an die Fa. ... GmbH
- L11)** US 3 072 945 A
- L12)** EP 1 215 010 A2
- L13)** WO 96/38360 A1
- A5)** DE 100 11 064 A1.

Mit Wirkung vom 1. November 2012 ist das Streitgebrauchsmuster mit Ablauf der zehnjährigen Laufzeit erloschen.

Mit Schreiben vom 11. Dezember 2012 hat der gesetzliche Vertreter der Antragsgegnerin gegenüber dem Antragsteller erklärt, gegen ihn persönlich keine Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster geltend zu machen. Mit anwaltlichem Schreiben vom selben Tage hat die Antragsgegnerin dem Gericht eine Kopie des vorgenannten Schreibens ihres gesetzlichen Vertreters übersandt und gleichzeitig darum gebeten, bei einer Kostenentscheidung die Anträge der Antragsgegnerin, gegebenenfalls auch deren Hilfsanträge aus deren Schriftsatz vom 10. Dezember 2012, zu berücksichtigen.

Mit Schriftsatz vom 24. Januar 2013 hat der Antragsteller das Lösungsverfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt. Dieser Schriftsatz ist der Antragsgegnerin gegen Empfangsbekanntnis am 30. Januar 2013 mit dem Hinweis zugestellt worden, dass der Senat nach § 91a Abs. 1 ZPO verfahren werde, wenn die Antrags-

gegnerin der Erledigungserklärung der Antragsteller nicht binnen 2 Wochen widerspräche. Auf diese Zustellung hin hat sich die Antragsgegnerin verschwiegen.

Für die weiteren Einzelheiten wird Bezug genommen auf den Inhalt der Verfahrensakten in beiden Rechtszügen.

## II.

1. Das Lösungsverfahren ist in der Hauptsache erledigt, § 91a Abs. 1 ZPO. Die Erledigungserklärung des Antragstellers vom 24. Januar 2013 ist der Antragsgegnerin ausweislich ihres Empfangsbekennnisses am 30. Januar 2013 zugestellt worden zusammen mit der Mitteilung, dass der Senat nach § 91a Abs. 1 ZPO verfahren würde, wenn die Antragsgegnerin der Erledigungserklärung nicht binnen 2 Wochen nach Zustellung widerspräche, § 91a Abs. 1 S. 2 ZPO. Auf diese Zustellung hin hat sich die Antragsgegnerin verschwiegen. Auf diese Weise hat sich das Lösungsverfahren in der Hauptsache erledigt.

2. Bei dieser Verfahrenslage ist jetzt nur noch gemäß § 18 Abs. 1 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO über die Kosten des Verfahrens zu entscheiden. Diese Entscheidung bezieht sich auf die Kosten des gesamten Rechtsstreits, also beider Rechtszüge (vgl. Hüßtege in Thomas/Putzo, ZPO, 35. Auflage, 2014, § 91a Rdnr. 30).

Die Kostenentscheidung ist nach billigem Ermessen unter Berücksichtigung des bisherigen Sach- und Streitstandes zu treffen. Danach sind die Kosten des Lösungsverfahrens in beiden Rechtszügen gemäß §§ 91a Abs. 1, 92 Abs. 1 ZPO i. V. m. § 18 Abs. 1 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG gegeneinander aufzuheben, weil der Senat voraussichtlich sowohl die Anschlussbeschwerde als auch die Beschwerde als unbegründet zurückgewiesen hätte. Damit wäre der an-

gegriffene Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung bestätigt worden mit dem Ergebnis, dass der ursprüngliche, auf eine vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters gerichtete Löschantrag nur zu einer Teillöschung geführt hätte, mit der eine unzulässige Erweiterung in Schutzanspruch 1 beseitigt und die abhängigen Schutzansprüche 7 und 9 gelöscht worden wären. Der weitergehende Löschantrag wäre zurückgewiesen worden. Dieses Ergebnis hätte im Vergleich zur zuletzt geltenden Fassung des Streitgebrauchsmusters dessen etwa hälftige Teillöschung bedeutet, was zu dem Kostenauspruch nach § 92 Abs. 1 ZPO geführt hat.

3. Mit Rücksicht auf die wirksame, unselbständige Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin ist die teilweise Löschung des Streitgebrauchsmusters, die die Gebrauchsmusterabteilung I in dem angegriffenen Beschluss angeordnet hat, nicht bestandskräftig geworden. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens bis zum Eintritt der Erledigung des Lösungsverfahrens in der Hauptsache war daher das Streitgebrauchsmuster in seiner bei Einleitung des Lösungsverfahrens geltenden Fassung, die es durch das frühere Lösungsverfahren (mit den Aktenzeichen LÖ 64/05 bzw. 35 W (pat) 432/07) erhalten hatte.

Der Antragsteller irrt, wenn er in seinem Schriftsatz vom 24. Januar 2013 meint, dass mit der Erledigung des Lösungsverfahrens in der Hauptsache die Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin in Wegfall käme und bei der nach § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO noch ausstehenden Kostengrundentscheidung nicht zu berücksichtigen sei. Gemäß § 91a Abs. 1 Satz 1 ZPO ist bei Erledigung eines Verfahrens in der Hauptsache für die Kostengrundentscheidung auf den „bisherigen Sach- und Streitstand“ abzustellen. Den Ausschlag gibt der ohne die Erledigung zu erwartende Verfahrensausgang (vgl. Zöller/Vollkommer ZPO, 29. Auflage 2012, § 91a Rdnr. 24). Dafür kommt es auch auf die Antragslage im Zeitpunkt der Erledigung an. Zu einem Wegfall der Anschlussbeschwerde hätte es nur durch deren Rücknahme durch die Antragsgegnerin oder in analoger Anwendung von § 567

Abs. 3 Satz 2 ZPO durch die Rücknahme der Beschwerde durch den Antragsteller kommen können. Keine dieser Voraussetzungen war hier erfüllt.

4. Der zuständige Fachmann, auf dessen Wissen und Können es insbesondere für die Auslegung der Merkmale des Streitgebrauchsmusters und für die Beurteilung des Standes der Technik angekommen wäre, wäre nach Auffassung des Senats ein Dipl.-Ing. (FH) bzw. Bachelor der Fachrichtung Fertigungstechnik gewesen mit Erfahrung in der Konstruktion von Bearbeitungsmaschinen, insbesondere von Metallbearbeitungsmaschinen zum Entgraten und Schleifen mit Bürsten.

5. Die Anschlussbeschwerde der Antragsgegnerin wäre voraussichtlich zurückgewiesen worden, weil der Löschungsantrag des Antragstellers zulässig und das Streitgebrauchsmuster in der Fassung, die es zu Beginn des Lösungsverfahrens hatte, wegen einer unzulässigen Erweiterung i. S. v. § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG lösungsbereit war.

5.1 Der Löschungsantrag des Antragstellers war zulässig. Unabhängig davon, ob das von dem Antragsteller betriebene Lösungsverfahren auch im Interesse der E... GmbH in E1..., lag, hatte der Antragsteller deswegen ein eigenes Rechtsschutzinteresse an dem Verfahren, weil er als Mitgeschäftsführer der Gesellschaft sowohl gegenüber der Gesellschaft als auch gegenüber Dritten für seine Geschäftsführung haftet. Im übrigen ist der Antragsteller weder in seiner Eigenschaft als Mitgesellschafter noch in seiner Eigenschaft als Mitgeschäftsführer mit der E... GmbH rechtlich oder wirtschaftlich identisch, sodass der bestandskräftig gewordene Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung I aus dem früheren Lösungsverfahren, das zwischen der Gesellschaft und der Antragsgegnerin geführt worden ist, keine Wirkungen für und wider den Antragsteller entfalten konnte. (Zu den vorstehenden Ausführungen unter 5.1 vgl. BGH, GRUR 2012, 540 ff. – Rohrreinigungsdüse; BGH 17.12.2002 X ZR 155/99; Busse/Keukenschrijver Patentgesetz, 7. Auflage 2012, § 81 PatG

Rdnr. 87, 88 und Benkard/Rogge Patentgesetz, 10. Auflage 2006, § 22 PatG Rdnr. 34).

5.2 Der Hilfsantrag, den die Antragsgegnerin im Zuge ihrer Anschlussbeschwerde auf eine vollständige Zurückweisung des Löschantrages gestellt hat, wäre voraussichtlich zurückgewiesen worden, weil das Streitgebrauchsmuster in der Fassung, die es bei Einreichung des Löschantrages hatte, wegen einer unzulässigen Erweiterung i. S. v. § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG löschanfällig war.

Schutzanspruch 1 in der geltenden Fassung des Streitgebrauchsmusters bei Einleitung des Löschanfahrens enthält die folgenden Merkmale:

1. Vorrichtung zum Bearbeiten eines band- oder plattenförmigen metallischen Werkstücks,
  - 1.1 insbesondere zum Entfernen der Oxidschicht von Schnittflächen und/oder Schnittkanten des Werkstücks

**dadurch gekennzeichnet, dass**

2. wenigstens zwei jeweils mit wenigstens einer Bürste versehene, umlaufende Fördereinrichtungen vorgesehen sind,
  - 2.1 wobei die Fördereinrichtungen die jeweils wenigstens eine Bürste schräg bzw. quer zur Vorschubrichtung des Werkstücks im Bereich des zu bearbeitenden Werkstücks wenigstens annähernd linear vorbeiführen,
3. wobei das Werkstück derart durchführbar ist, dass die wenigstens zwei Fördereinrichtungen mit den zugeordneten Bürsten zu dem Werkstück gegenüberliegend
  - 3.1 und in Durchlaufrichtung des Werkstücks um 10 bis 100 mm versetzt zueinander angeordnet sind.

Dabei enthalten die Merkmale 2 und 3 jeweils dieselbe unzulässige Erweiterung. Danach soll eine Vorrichtung zum Bearbeiten eines band- oder plattenförmigen metallischen Werkstücks „wenigstens zwei .... Fördereinrichtungen“ aufweisen, so dass eine Vorrichtung mit zwei oder mehr Fördereinrichtungen unter diesen Schutzzumfang fallen würde. In den Anmeldeunterlagen des Streitgebrauchsmusters sind jedoch nur Ausführungsformen offenbart, die eine (vgl. Streitgebrauchsmusterschrift, S. 16, letzte sechs Zeilen), zwei (vgl. Streitgebrauchsmusterschrift, S. 14, letzter Absatz) oder vier (vgl. Streitgebrauchsmusterschrift S. 18, 2. Absatz) Fördereinrichtungen aufweisen. Deswegen wäre das Streitgebrauchsmuster bei Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens jedenfalls im Umfang der bei Einleitung des Lösungsverfahrens geltenden Fassung i. S. v. § 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG zu löschen gewesen und der Hilfsantrag, den die Antragsgegnerin im Zuge ihrer Anschlussbeschwerde auf vollständige Zurückweisung des Lösungsantrages als unbegründet gerichtet hat, wäre zurückgewiesen worden.

6. Bei Fortsetzung des Beschwerdeverfahrens wäre voraussichtlich auch die Beschwerde des Antragstellers als unbegründet zurückgewiesen worden. Denn die Gebrauchsmusterabteilung war an die Entscheidung, die der Senat in dem früheren Lösungsverfahren im Beschwerdeverfahren auf die mündliche Verhandlung vom 25. März 2009 verkündet hatte, nicht gebunden, und der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters mit den Schutzansprüchen, die nach dem angegriffenen Beschluss in Zukunft geltend sollten, wäre zulässig und schutzfähig i. S. v. §§ 1 - 3 GebrMG gewesen.

6.1 Die von dem Senat in dem früheren Beschwerdeverfahren 35 W (pat) 432/07 am 25. März 2009 verkündete Entscheidung, wonach das Streitgebrauchsmuster vollständig gelöscht werden sollte, hatte für die Entscheidung der Gebrauchsmusterabteilung im hiesigen Lösungsverfahren keine Bindungswirkung. Denn der frühere, verkündete Beschluss ist durch die nachfolgende Zurücknahme der Beschwerde gegenstandslos geworden. Das hat der Senat mit

dem für das frühere Lösungsverfahren abschließenden Beschluss vom 1. Februar 2010, Aktenzeichen: 35 W (pat) 432/07, festgestellt. Nur dieser letzte Beschluss ist bestandskräftig geworden.

6.2 Mit dem im vorliegenden Beschwerdeverfahren angegriffenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 25. April 2012 sollte der Lösungsantrag des hiesigen Antragstellers im Umfang von Hilfsantrag 1 der Antragsgegnerin aus der mündlichen Verhandlung vor der Gebrauchsmusterabteilung vom 29. März 2012 zurückgewiesen werden. Nach diesem Antrag sollte Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters folgende Merkmale enthalten:

1. Vorrichtung zum Bearbeiten eines band- oder plattenförmigen metallischen Werkstücks,
  - 1.1 insbesondere zum Entfernen der Oxidschicht von Schnittflächen und/oder Schnittkanten des Werkstücks

**dadurch gekennzeichnet, dass**

2. ~~wenigstens~~ zwei jeweils mit wenigstens einer Bürste versehene, umlaufende Fördereinrichtungen vorgesehen sind,
  - 2.1 wobei die Fördereinrichtungen die jeweils wenigstens eine Bürste schräg bzw. quer zur Vorschubrichtung des Werkstücks im Bereich des zu bearbeitenden Werkstücks wenigstens annähernd linear vorbeiführen,
3. wobei das Werkstück derart durchführbar ist, dass die ~~wenigstens~~ zwei Fördereinrichtungen mit den zugeordneten Bürsten zu dem Werkstück gegenüberliegend
  - 3.1 und in Durchlaufrichtung des Werkstücks um 10 bis 100 mm versetzt zueinander angeordnet sind.

Diese Neufassung von Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters wäre im Zusammenhang mit der mit diesem Hilfsantrag verbundenen Löschung der ab-

hängigen Schutzansprüche 7 und 9 zulässig gewesen. Denn damit wäre die unzulässige Erweiterung von Schutzanspruch 1 in der bei Einleitung des Lösungsverfahrens geltenden Fassung beseitigt worden. Im Übrigen ergeben sich die Merkmale nach der neuen Fassung aus den ursprünglich eingetragenen Schutzansprüchen 1, 3 und 8 sowie aus Angaben in der Beschreibung auf Seite 17 der Streitgebrauchsmusterschrift. Die mit diesem Hilfsantrag verbundene Löschung der abhängigen Schutzansprüche 7 und 9 wäre notwendig gewesen, weil diese Schutzansprüche einen Bezug auf vier Fördereinrichtungen haben, nach Schutzanspruch 1 jedoch zwei Fördereinrichtungen vorgesehen sind.

Mit dem vorstehend erörterten Schutzanspruch 1 und bei gleichzeitiger Löschung der abhängigen Schutzansprüche 7 und 9 wäre der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters neu und erfinderisch und damit auch schutzfähig i. S. v. §§ 1 – 3 GebrMG gewesen.

Der Gegenstand von Schutzanspruch 1 in der vorstehend erörterten Fassung wäre neu gewesen. Denn keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften bzw. Dokumente **L3** bis **L13** und **A5**, offenbart sämtliche Merkmale des Schutzanspruchs 1 nach dem ersten Hilfsantrag der Antragsgegnerin. So ist mindestens das Merkmal 3.1, dass die Fördereinrichtungen in Durchlaufrichtungen des Werkstückes um 10 bis 100 mm versetzt zueinander angeordnet sind, aus keiner der Druckschriften bzw. Dokumente zu entnehmen.

Der Gegenstand von Schutzanspruch 1 in der vorstehend erörterten Fassung hätte auch auf einem erfinderischen Schritt beruht. Eine Vorrichtung zum Reinigen und somit auch zum Bearbeiten eines band- oder plattenförmigen Werkstückes ist in der Druckschrift **A5** beschrieben. Dort wird ein Werkstück gereinigt, indem als umlaufende Fördereinrichtung ein Bürstenriemen (14) quer zur Vorschubrichtung des Werkstücks im Bereich des zu bearbeitenden Werkstücks linear vorbeigeführt wird (siehe die **A5**, Figur 1 sowie Sp. 6, Z. 12 – 15 und Z. 46 – 53). Wie in Sp. 5, Z. 26 – 35, der **A5** ausgeführt, kann das Werkstück auch so durch die



Reinigungsvorrichtung durchführbar sein, dass sowohl auf der Ober- als auch der Unterseite Fördereinrichtungen zur Reinigung vorgesehen sind und somit gegenüberliegen. Dabei können auch mehrere der Fördereinrichtungen hintereinander liegen. Deren versetzte Anordnung im Sinne des Merkmals 3.1 des Streitgegenstandes ist jedoch nicht vorgesehen. Stattdessen werden dort die jeweiligen Reinigungsvorrichtungen an der Ober- bzw. Unterseite identisch und an der gleichen Position angeordnet, um die Reinigungswirkung zu erhöhen, Sp. 5, Z. 26 – 35. Ein konkreter Hinweis davon abzuweichen, ist der **A5** nicht zu entnehmen.

Dieses gilt auch für die übrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften, von denen lediglich die Dokumente **L5** und **L6** sowie die Druckschrift **L7** eine Vorrichtung zum Bearbeiten eines band- oder plattenförmigen Werkstücks beschreiben, bei der die zwei Fördereinrichtungen mit den zugeordneten Bürsten zu dem Werkstück gegenüberliegend angeordnet sind.

Alle weiteren Druckschriften offenbaren ersichtlich noch weiter vom Streitgegenstand ab liegende Vorrichtungen.

Daher wäre es auch nicht naheliegend gewesen, die zwei Fördereinrichtungen mit den zugeordneten Bürsten so zum Werkstück gegenüberliegend und in Durchlaufrichtung des Werkstücks um 10 bis 100 mm versetzt zueinander anzuordnen.

7. Nach den vorstehenden Überlegungen hätte der Senat bei einer abschließenden Entscheidung über Beschwerde und Anschlussbeschwerde voraussichtlich beide als unbegründet zurückgewiesen. Damit wäre der angegriffene Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung bestätigt worden mit dem Ergebnis, dass der ursprüngliche, auf eine vollständige Löschung des Streitgebrauchsmusters in seiner zuletzt geltenden Fassung gerichtete Löschantrag zu einer Teillöschung geführt hätte, mit der eine unzulässige Erweiterung in Schutzan-

spruch 1 beseitigt und die abhängigen Schutzansprüche 7 und 9 gelöscht worden wären. Der weitergehende Löschantrag wäre zurückgewiesen worden. Dieses Ergebnis hätte zu einer etwa hälftigen Teillöschung des Streitgebrauchsmusters geführt, weil die Zahl der Fördereinrichtungen nicht mehr – in zulässiger Weise – zwischen eins, zwei und vier hätte variieren können, sondern auf zwei festgelegt worden wäre. Dem entspricht der Kostenausspruch nach § 92 Abs. 1 ZPO.

### 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 durch einen bei dem Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof, Herrenstrasse 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlängert werden.*

Werner

Dr. Fritze

Wiegele

Bb