



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 2/20

**(Aktenzeichen)**

## BESCHLUSS

**In der Beschwerdesache**

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2008 018 034**

(hier: Kostenauflegung)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 27. Januar 2022 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie den Richter Eisenrauch und die Richterin Bayer

beschlossen:

1. Der Beitritt der Nebenintervenientin als notwendige Streitgenossin wird als unzulässig verworfen.
2. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurückgewiesen.
3. Die Kosten der Antragstellerin hat die Antragsgegnerin zu tragen. Die durch die Nebenintervention verursachten Kosten hat die Nebenintervenientin zu tragen.

## **Gründe**

### **I.**

Die Antragsgegnerin war ursprünglich alleinige Inhaberin des aus der europäischen Patentanmeldung EP 08 80 1452.7 mit Anmeldetag 6. Juni 2008 abgezweigten und am 9. Juni 2011 eingetragenen Gebrauchsmusters 20 2008 018 034 mit der Bezeichnung „Kantenleiste für Möbelstücke“ (i.F.: Streitgebrauchsmuster). Das Streitgebrauchsmuster ist am 30. Juni 2018 durch Zeitablauf erloschen.

Mit Urteil des OLG vom 15. September 2016 in der Fassung des Berichtigungsbeschlusses vom 14. Oktober 2016 wurde die dortige Beklagte und vorliegende Antragsgegnerin verurteilt, der dortigen Klägerin und vorliegenden Nebenintervenientin eine Mitberechtigung am Streitgebrauchsmuster einzuräumen, durch Erklärung gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt darin einzuwilligen, dass die Nebenintervenientin neben der Antragsgegnerin als Mitinhaberin des Streitgebrauchsmusters in das Register des Deutschen Patent- und Markenamts eingetragen wird, und die im Rahmen der Anmeldung in Bezug auf das Streitgebrauchsmuster geführte Korrespondenz mit dem deutschen Patent- und Markenamt Zug um Zug gegen Erstattung der Beklagten entstandener anteiliger Kosten für die Ausarbeitung, Anmeldung, Aufrechterhaltung und Verteidigung in Höhe eines Mitinhaberanteils von 30 % zur Verfügung zu stellen. Das OLG hatte die Revision gegen dieses Urteil nicht zugelassen. Es ist nach Zurückweisung der von beiden Beteiligten eingelegten Nichtzulassungsbeschwerden mit Beschluss des BGH vom 4. September 2018 rechtskräftig geworden. Seit 7. März 2019 ist die Nebenintervenientin als Mitinhaberin des Streitgebrauchsmusters im Register eingetragen.

Die Antragstellerin bzw. ihre Rechtsvorgängerin hat gegen das Streitgebrauchsmuster hat am 11. Dezember 2014 Löschungsantrag gestellt, mit der die vollständige Löschung des Gebrauchsmusters verfolgt wurde.

Die Antragsgegnerin hat dem Löschungsantrag mit Schriftsatz vom 20. Februar 2015 widersprochen. Sie hat am 20. Mai 2015 geänderte Anspruchsfassungen als Hilfsanträge 1 und 2 und am 22. Juli 2016 eine weiter geänderte Anspruchsfassung als Hilfsantrag 3 eingereicht.

Mit Zwischenbescheid vom 8. März 2018 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA den Beteiligten mitgeteilt, dass der Löschungsantrag voraussichtlich erfolgreich sein werde.

Daraufhin hat die Antragsgegnerin mit Schriftsatz vom 2. Mai 2018 gegenüber der Antragstellerin auf alle Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster für die Vergangenheit und für die Zukunft verzichtet. Ferner hat sie darum gebeten, nicht mehr in der Restlaufzeit über die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters zu entscheiden, da dessen maximale Schutzdauer bereits am 6. Juni 2018 erreicht sein werde. Darüber hinaus hat sie ebenfalls am 2. Mai 2018 nochmals geänderte Schutzansprüche als Hilfsanträge 4 bis 6 eingereicht und ihr Festhalten am Hauptantrag und den Hilfsanträgen 1 bis 3 weiter begründet.

Mit Schreiben vom 6. August 2018 hat die Gebrauchsmusterabteilung der Antragstellerin mitgeteilt, dass das Gebrauchsmuster nach Ablauf der höchstmöglichen Schutzdauer am 1. Juli 2018 erloschen sei. Ferner hat sie der Antragstellerin anheim gegeben, innerhalb einer Frist von 1 Monat ggf. Stellung zu nehmen und geänderte Anträge einzureichen.

Mit Eingabe vom 15. August 2018 hat die Antragstellerin die Hauptsache für erledigt erklärt.

Diese Erklärung wurde der Antragsgegnerin am 27. August 2018 mit Hinweis auf die Regelung des § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO zugestellt.

Innerhalb der Notfrist von zwei Wochen gemäß § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO hat die Antragsgegnerin der Erledigungserklärung nicht widersprochen.

Am 26. Oktober 2018 beantragte die Antragsgegnerin, die Kosten des Lösungsverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen, hilfsweise, die Kosten gegeneinander aufzuheben. Sie ist der Auffassung, dass die Antragstellerin mit ihrem Lösungsantrag keinen Erfolg gehabt hätte und ihr Lösungsantrag mit Ablauf der Schutzdauer unzulässig geworden sei, da sie kein Feststellungsinteresse an der Löschung gehabt habe, nachdem eine Freistellungserklärung abgegeben worden sei.

Mit Schriftsatz vom 30. Oktober 2018 beantragte die Antragstellerin, der Antragsgegnerin die Kosten des Lösungsverfahrens aufzuerlegen, da sich die Antragsgegnerin durch ihren Verzicht auf alle Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster für die Vergangenheit in die Rolle des Unterliegenden begeben habe. Zudem hätte der Lösungsantrag nach dem Sach- und Streitstand vor dem Verzicht Erfolg gehabt, wie sich aus dem Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung ergebe. Keine Rolle könne dabei mehr spielen, dass gleichzeitig mit dem Verzicht neue Hilfsanträge eingereicht worden seien, da deren Prüfung nicht mehr möglich gewesen sei.

Mit Beschluss vom 30. Oktober 2019 hat die Gebrauchsmusterabteilung der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt, da sie sich in die Rolle des Unterliegenden begeben habe, indem sie auf sämtliche Rechte und Ansprüche aus dem Streitgebrauchsmuster gegen die Antragstellerin für die Vergangenheit verzichtet habe.

Gegen den der Antragsgegnerin statt ihrem Vertreter per Einschreiben, abgesandt am 31. Oktober 2019 laut Sendungsverfolgung am 4. November 2019 zugestellten Beschluss hat die Löschantragsgegnerin am 4. Dezember 2019 Beschwerde eingelegt.

Sie ist der Ansicht, die Nebenintervenientin hätte als notwendige Streitgenossin am Verfahren beteiligt werden müssen. Es läge keine Erledigung in der Hauptsache und auch kein Verzicht auf das Gebrauchsmuster vor, da die Nebenintervenientin nicht beteiligt worden sei. Es könne daher keine Rede davon sein, dass sie, die Antragsgegnerin, sich in die Stellung eines Unterlegenen begeben habe. Die Gebrauchsmusterabteilung hätte bei der Kostenentscheidung zudem auch die Hilfsanträge 4 bis 6 berücksichtigen müssen, da sie noch vor Ablauf der Schutzdauer gestellt worden seien.

Die Antragsgegnerin beantragt sinngemäß,

die Nebenintervenientin am Beschwerdeverfahren als notwendige Streitgenossin zu beteiligen und den Beschluss vom 30. Oktober 2019 aufzuheben und die Kosten des Löschantragsverfahrens der Antragstellerin aufzuerlegen.

Ergänzend beantragt die Nebenintervenientin sinngemäß die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und die Wiedereröffnung des Löschantragsverfahrens.

Darüber hinaus wird die Zulassung der Rechtsbeschwerde angeregt, da das Rechtsstaatsprinzip die Gewährung rechtlichen Gehörs sämtlicher Beteiligter erfordere.

Die Antragstellerin beantragt,

die Beschwerde zurückzuweisen.

Die Löschantragstellerin hat sich mit dem Eintritt der A ... KG. in das Beschwerdeverfahren nicht einverstanden erklärt. Die Kostenentscheidung hält sie für zutreffend. Eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und die Wiedereröffnung des Lösungsverfahrens hält sie für nicht statthaft, unzulässig und zumindest unbegründet.

Beide Beteiligte haben zudem jeweils hilfsweise Antrag auf Durchführung einer mündlichen Verhandlung gestellt.

Mit Hinweis vom 27. Mai 2021 hat der Senat durch Bezugnahme auf den rechtlichen Hinweis in der Parallelsache 35 W (pat) 1/20 vom gleichen Tage die Beteiligten darauf hingewiesen, dass die Nebenintervenientin nicht als notwendige Streitgenossin anzusehen sei, sondern nur als Nebenintervenientin am Verfahren beteiligt sein dürfte und hat zudem Zweifel an den Erfolgsaussichten der Beschwerde der Antragsgegnerin geäußert. Mit Blick auf § 128 Abs. 3 ZPO hat der Senat in dem rechtlichen Hinweis angekündigt, ohne mündliche Verhandlung zu entscheiden.

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung, die Schriftsätze der Beteiligten und den übrigen Akteninhalt verwiesen.

## II.

1. Gegenstand der vorliegenden Beschwerdeverfahren ist ausschließlich die mit dem angefochtenen Beschluss getroffene Entscheidung über die Kosten des erstinstanzlichen Lösungsverfahrens. Eine Entscheidung über den Bestand bzw. die Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters hat die Gebrauchsmusterabteilung hingegen nicht getroffen. Soweit sie in der Kostenentscheidung sich durch den Hinweis auf ihren Zwischenbescheid (vom 8. März 2018) zu den von der Antragstellerin geltend gemachten Lösungsgründen geäußert hat, handelt es sich

um eine summarische, nur für die Zwecke der Kostenentscheidung nach § 91a ZPO erfolgte Prüfung der Erfolgsaussichten des streitgegenständlichen Löschantrags. Da mit übereinstimmender Erklärung der Hauptsacheerledigung (siehe dazu i.E. unten Ziff. 2. b)) die Anhängigkeit des Löschantrags ohne Sachentscheidung endet (vgl. Zöller, ZPO, 33. Aufl., § 91a, Rn. 9, 12), hat der angefochtene Beschluss bezüglich der Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters keinerlei Wirkung; er stellt mithin eine sog. „isolierte Kostenentscheidung“ dar.

**2.** Für die Entscheidung über Beschwerden gegen eine isolierte Kostenentscheidung ist der Gebrauchsmustersenat in der Besetzung mit drei juristischen Mitgliedern zuständig.

Der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat entscheidet zwar gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz GebrMG in der Besetzung mit einem juristischen und zwei technischen Mitgliedern, wenn es sich um eine Beschwerde gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilung über Löschanträge handelt, jedoch wird mit der vorliegenden Beschwerde nicht eine Sachentscheidung über einen Löschantrag angegriffen, da eine solche auch gar nicht vorliegt, sondern lediglich eine isolierte Kostenentscheidung, und damit ist keine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Löschantrag i. S. d. § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Alt. GebrMG gegeben. Für die Besetzung ist gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG die allgemeine Bestimmung des § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG maßgebend.

**1.** Der von der Nebenintervenientin beehrte Beitritt als Streitgenossin zum Beschwerdeverfahren ist nicht zulässig.

**a)** Wie oben unter 1. ausgeführt, ist Gegenstand des Beschwerdeverfahrens die im angefochtenen Beschluss getroffene Kostenentscheidung, die sich ausschließlich auf eine Kostentragung im Verhältnis zwischen Antragstellerin und Antragsgegnerin bezieht, die jedoch keinen Kostenausspruch zu Lasten der Nebenintervenientin enthält und gegen die deshalb auch kein Kostenfestsetzungsbeschluss gemäß

§ 103 Abs. 1 ZPO ergehen könnte. Der angefochtene Beschluss betrifft, wie ebenfalls bereits ausgeführt, gerade nicht die Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters, an dem die Nebenintervenientin nunmehr als Mitberechtigte beteiligt ist. Es fehlt daher schon an den grundsätzlichen Voraussetzungen für eine Streitgenossenschaft nach den §§ 59 oder 60 ZPO, die gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG auch für das vorliegende Beschwerdeverfahren anzuwenden sind.

**b)** Die Gebrauchsmusterabteilung ist auch zu Recht davon ausgegangen, dass das Lösungsverfahren durch übereinstimmende Erklärung der Beteiligten in der Hauptsache erledigt war.

Erledigendes Ereignis ist in diesem Zusammenhang das Erlöschen des Streitgebrauchsmusters infolge Ablaufs der Schutzdauer am 30. Juni 2018 (§ 23 Abs. 1 GebrMG). Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 15. August 2018 das Lösungsverfahren in der Hauptsache für erledigt erklärt. Die Antragsgegnerin hat dieser ihr am 27. August 2018 unter Hinweis auf § 91a Abs. 1 Satz 2 ZPO zugestellten Erklärung innerhalb der nach dieser Bestimmung maßgebenden Zwei-Wochen-Frist, die am 10. September 2018 ablief, nicht widersprochen, so dass eine übereinstimmende Erledigungserklärung der Beteiligten vorlag; einer seitens der Gebrauchsmusterabteilung vorzunehmenden, weitergehenden Prüfung, ob tatsächlich ein Fall der Erledigung der Hauptsache vorliegt, bedurfte es dabei nicht (vgl. Zöller, ZPO, 33. Aufl., § 91a, Rn. 12, sowie den Senatsbeschluss v. 23. Januar 2018, 35 W (pat) 406/15).

Eines Einverständnisses der Nebenintervenientin bedurfte es insoweit ebenfalls nicht. Sie war mangels einer eigenen Erklärung des Beitritts zum erstinstanzlichen Lösungsverfahren an diesem Verfahren nicht beteiligt, so dass ihr die Erledigungserklärung der Antragstellerin gar nicht zuzustellen war.



Es ist ferner darauf hinzuweisen, dass die Nebenintervenientin durch die von der Antragstellerin und der Antragsgegnerin bewirkten, das Lösungsverfahren in der Hauptsache beendenden Erklärungen auch nicht in eigenen Rechten beeinträchtigt wurde. Zum einen blieb das Streitgebrauchsmuster durch diese Hauptsacheerledigung in seinem Bestand bzw. seiner Wirksamkeit unberührt. Zum anderen hat die Nebenintervenientin selbst in ihrer Eigenschaft als Mitinhaberin des Streitgebrauchsmusters nach Erledigung der Hauptsache kein rechtlich erhebliches Interesse an der Fortführung des Lösungs- bzw. Feststellungsverfahrens. Das gebrauchsmusterrechtliche, als kontradiktorisches Verfahren zwischen Antragsteller und Gebrauchsmusterinhaber gestaltete Lösungsverfahren dient nach ständiger Rechtsprechung dem Anliegen, schutzunwürdige Scheinrechte zu beseitigen, und damit in erster Linie der Wahrung öffentlicher Belange (vgl. z. B. bereits BGH GRUR 1962, 140, Tz. 3 – Stangenführungsrohre). Hiervon ausgehend ist z.B. auch ein vom Gebrauchsmusterinhaber selbst gestellter Lösungsantrag als unzulässig zu erachten, zumal ein Verfahren mit dem vom Gebrauchsmusterinhaber verfolgten Zweck, den Rechtsbestand des Gebrauchsmusters feststellen zu lassen, nicht geboten ist (so bereits die Entscheidung des damaligen 1. Beschwerdesenats des DPA vom 18. Juli 1955, Bl. f. PMZ 1955, 299, s. auch BGH GRUR 1963, 519, 522 - Klebemax; vgl. auch Bühring/Braitmayer/Haberl, GebrMG, 9. Aufl., § 16, Rn. 59; Loth, GebrMG, 2. Aufl., § 15, Rn. 8). Denn dem Gebrauchsmusterinhaber steht kein rechtlich erhebliches Interesse an der (weiteren) Durchführung eines vom Lösungsantragsteller in der Hauptsache für erledigt erklärten Lösungsverfahrens zu (Mitt. 1957, 36). Vielmehr kommt es für die Zulässigkeit der Fortsetzung des Verfahrens zum Zwecke der Feststellung der Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters nach dessen Erlöschen allein auf das Rechtsschutzinteresse des Antragstellers an, während das Interesse des Antragsgegners an der Rechtsbeständigkeit des Streitgebrauchsmusters die (weitere) Durchführung des Verfahrens nicht rechtfertigt (vgl. auch Benkard, PatG, 11. Aufl., § 15 GebrMG, Rn. 7a; vgl. auch den Senatsbeschluss vom 4. Oktober 2018, 35 W (pat) 412/17).

Vor diesem Hintergrund scheidet eine eigene rechtlich erhebliche Beeinträchtigung der Nebenintervenientin aufgrund des angefochtenen Beschlusses aus. Für die von ihr begehrte „Wiedereröffnung“ des Lösungsverfahrens ist daher kein Raum.

**2.** Die Nebenintervenientin war jedoch in dieser Funktion zur Beschwerde der Antragsgegnerin zuzulassen.

Gemäß §§ 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG, 99 Abs. 1 PatG, 66 Abs. 1 ZPO setzt die Zulassung als Nebenintervenient ein rechtliches Interesse am Obsiegen einer Beteiligten, hier: der Antragsgegnerin voraus.

Auch wenn, wie ausgeführt, der Bestand bzw. die Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters durch die angefochtene Kostenentscheidung unberührt bleibt und sich diese Kostenentscheidung gerade nicht gegen die Nebenintervenientin und Mitinhaberin des Streitgebrauchsmusters richtet, so ist zu berücksichtigen, dass ein weiteres, auf Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters gerichtetes Feststellungsverfahren dadurch nicht ausgeschlossen wird und dass bei Bestand der Kostentscheidung diese möglicherweise für das Innenverhältnis zwischen Antragsgegnerin und Nebenintervenientin als Mitinhaberinnen des Streitgebrauchsmusters von Belang sein kann.

Nach alledem ist ein hinreichendes rechtliches Interesse i.S.d. § 66 Abs. 1 ZPO in Bezug auf die Beschwerde der Antragsgegnerin zu bejahen.

**3.** Die Beschwerde der Antragsgegnerin gegen die isolierte Kostenentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 30. Oktober 2019 ist form- und fristgerecht eingelegt und auch im Übrigen zulässig, jedoch nicht begründet.

Die Gebrauchsmusterabteilung ist bei ihrer Entscheidung zu Recht davon ausgegangen, dass das streitgegenständliche Lösungsverfahren in der Hauptsache erledigt war (s.o. Ziff. 3.b.).

Es war daher nur noch über die Kosten des Lösungsverfahrens nach Maßgabe des bisherigen Sach- und Streitstands nach billigem Ermessen zu entscheiden (§§ 17 Abs. 4 GebrMG, 91a Abs1 Satz 1 ZPO), wobei Billigkeitserwägungen zusätzlich auch nach § 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG zu berücksichtigen sind. Bei der Beurteilung der Erfolgsaussichten des streitgegenständlichen Lösungsantrags ist – bezogen auf den Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses – lediglich eine summarische, nicht jede für den Ausgang bedeutsame Rechtsfrage entscheidende Prüfung angezeigt (vgl. Zöller, ZPO, 32. Aufl., § 91a, Rn. 27), die, wie ebenfalls bereits ausgeführt, eine materielle Entscheidung über Bestand oder Nicht-Bestand des Streitgebrauchsmusters in einem möglichen neuen Feststellungsverfahren weder ersetzt noch präjudiziert.

Ausgehend von diesen Grundsätzen ist die Auferlegung der Kosten auf die Antragsgegnerin nicht zu beanstanden. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob bereits die Abgabe der Freistellungserklärung hinsichtlich der Kostenfolge einem Verzicht gleichgestellt werden kann.

Denn bis zum erledigenden Ereignis hätte der Lösungsantrag voraussichtlich in vollem Umfang Erfolg gehabt. Insoweit stimmte der Senat nach gemäß § 91a ZPO gebotener, summarischer Prüfung der im Zwischenbescheid der Gebrauchsmusterabteilung vom 8. März 2018 geäußerten Auffassung zu.

Zum Zeitpunkt des Zwischenbescheids vom 8. März 2018 lagen der Hauptantrag und die Hilfsanträge 1 bis 3 vor, die alle im Zwischenbescheid berücksichtigt wurden.

Der geltende Anspruch 1 des Streitgebrauchsmusters gemäß Hauptantrag der Antragsgegnerin zum Zeitpunkt des erledigenden Ereignisses lautete:

„Kantenleiste (1) für Möbelstücke, umfassend eine Schmelzschicht (3) und eine mit der Schmelzschicht (3) verbundene Strukturschicht (2) aus Kunststoff, dadurch gekennzeichnet, dass die Schmelzschicht (3) sowohl polare als auch unpolare Anteile im Molekülaufbau enthält, wobei der Werkstoff der Schmelzschicht (3) ein Copolymer, vorzugsweise ein Propfcopolymer, bevorzugt Maleinsäureanhydrid-gepfropftes Polypropylen ist.“

Der geltende Nebenanspruch 11 betrifft:

„Möbelstück (4) mit einer Kantenleiste (1) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die Schmelzschicht (3) zumindest abschnittsweise mit einer Kante (40) des Möbelstücks (4) stoffschlüssig verbunden ist.“

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 1 lautet:

„Kantenleiste (1) für Möbelstücke, umfassend eine Schmelzschicht (3) und eine mit der Schmelzschicht (3) verbundene Strukturschicht (2) aus Kunststoff, dadurch gekennzeichnet, dass die Schmelzschicht (3) sowohl polare als auch unpolare Anteile im Molekülaufbau enthält, wobei der Werkstoff der Schmelzschicht (3) ein Propfcopolymer ist.“

Der nebengeordnete Anspruch 11 gemäß Hilfsantrag 1 lautet:

„Möbelstück (4) mit einer Kantenleiste (1) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die Schmelzschicht (3) zumindest abschnittsweise mit einer Kante (40) des Möbelstücks (4) stoffschlüssig verbunden ist.“

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 2 lautet:

„Kantenleiste (1) für Möbelstücke, umfassend eine Schmelzschicht (3) und eine mit der Schmelzschicht (3) koextrudierte und stoffschlüssig verbundene Strukturschicht (2) aus Kunststoff mit einer Dicke im Bereich von 0,8 bis 5 mm, wobei die Schmelzschicht (3) sowohl polare als auch unpolare Anteile im Molekülaufbau enthält, wobei der Werkstoff der Schmelzschicht (3) ein Copolymer ist.“

Der nebengeordnete Anspruch 9 gemäß Hilfsantrag 2 lautet:

„Möbelstück (4) mit einer Kantenleiste (1) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die Schmelzschicht (3) zumindest abschnittsweise mit einer Kante (40) des Möbelstücks (4) stoffschlüssig verbunden ist.“

Anspruch 1 gemäß Hilfsantrag 3 der Antragsgegnerin vom 22. Juli 2016 lautet:

„Kantenleiste (1) für Möbelstücke, umfassend eine Schmelzschicht (3) und eine mit der Schmelzschicht (3) koextrudierte und stoffschlüssig verbundene Strukturschicht (2) aus Kunststoff, wobei die Schmelzschicht (3) sowohl polare als auch unpolare Anteile im Molekülaufbau enthält, wobei der Werkstoff der Schmelzschicht (3) ein Copolymer ist und einen Anteil von bis zu 4% polarer oder reaktiver Gruppen im Molekülaufbau enthält.“

Der nebengeordnete Anspruch 9 gemäß Hilfsantrag 3 lautet:

„Möbelstück (4) mit einer Kantenleiste (1) nach einem der vorangegangenen Ansprüche, wobei die Schmelzschicht (3) zumindest abschnittsweise mit einer Kante (40) des Möbelstücks (4) stoffschlüssig verbunden ist.“

Nicht zu beanstanden ist, die von der Gebrauchsmusterabteilung zugrundegelegte Definition des zuständigen Fachmanns, nämlich i.S.e. Ingenieurs der Fachrichtung Kunststoff- oder Holzwerkstofftechnik, der über eine mehrjährige Erfahrung auf dem

Gebiet der Entwicklung von Kantenleisten für Möbelstücke und deren Befestigung an Holz oder Holzwerkstoffen verfügt.

Ebenfalls keinen Bedenken begegnet die Auffassung der Gebrauchsmusterabteilung, dass eine Schmelzklebstoffschicht zugleich eine Schmelzschicht im Sinne des Streitgebrauchsmusters darstellt .

Mit der Gebrauchsmusterabteilung ist auch davon auszugehen, dass sich der Gegenstand nach Hilfsantrag 1 als nicht schutzfähig erweist, denn die D3 nimmt danach auch die Gegenstände der Ansprüche 1 und 11 des Hilfsantrags 1 neuheitsschädlich vorweg.

Gleiches gilt für die Gegenstände der Ansprüche 1 und 9 des Hilfsantrags 2.

Weiterhin ist im Rahmen der gebotenen summarischen Prüfung davon auszugehen, dass der Gegenstand nach Hilfsantrag 3 im Hinblick auf die Entgegenhaltungen D3 und D9 (DE 42 08 991 A1) keinen erfinderischen Schritt aufweist. Insbesondere wird der Fachmann der D9 entnehmen, dass es von Vorteil ist, ein Kantenband, das eine Strukturschicht aus Polypropylen oder Polyethylen umfasst, mittels einer Haftvermittlerschicht 11 und einer Schmelzkleberschicht, die jeweils ein polare Gruppen enthaltene Propfpolymerisat aufweisen, an ein Möbelstück anzubinden. Die D3 schlägt vor, auf eine zusätzliche Schmelzkleberschicht zu verzichten, und den Kleber durch die Kantenleiste selber zu bilden. Ausgehend vom Kantenband der D3, das insgesamt aus Polyethylen gebildet ist, wird es für den Fachmann naheliegen, das Polyethylen der weicheren Schicht gemäß der Lehre der D9 mit polaren Gruppen zu pflanzen und ausgehend von einer Kombination der D3 mit der D9 die Gegenstände der Ansprüche 1 und 11 des Hilfsantrags 4 zu realisieren.

Soweit die Antragsgegnerin am 2. Mai 2018 noch die Hilfsanträge 4 bis 6 eingereicht und auch noch in der Sache zu ihren Anträgen Stellung genommen, hatte, ist zu

berücksichtigen, dass sie mit der gleichzeitig eingereichten Freistellungserklärung darauf hingewiesen hat, dass die Schutzdauer demnächst abläuft und keine Notwendigkeit bestehe, in der verbleibenden Restlaufzeit über die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters zu entscheiden.

Es war damit aus der Zeitfolge für alle Beteiligten bereits klar, dass über den Löschungsantrag und die neue Eingabe nicht mehr vor Ablauf der Schutzdauer verhandelt werden konnte und es auch auf die neu eingereichten Hilfsanträge nur noch ankommen würde, wenn ein Feststellungsinteresse für die Vergangenheit geltend gemacht werden würde.

Einem Feststellungsinteresse der Antragstellerin hat die Antragsgegnerin aber selber mit der im selben Schriftsatz vom 30. April 2018 abgegebenen Freistellungserklärung bereits von vorneherein gleichsam den Boden entzogen.

Dann aber entspricht es der Billigkeit, wenn die mit der Eingabe vom 30. April 2018 noch eingereichten Hilfsanträge 4 bis 6 für die vorliegende ermessensgemäße Entscheidung über die Kostentragungspflicht nicht mehr berücksichtigt werden. Wie ausgeführt, sind diese Hilfsanträge zu einem Zeitpunkt und verbunden mit einer Freistellungserklärung zugunsten der Antragstellerin eingereicht worden, so dass die Antragsgegnerin aus zeitlichen und rechtlichen Gründen damit rechnen musste, dass sie im Verfahren keine Rolle spielen würden und insbesondere für die Frage der Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters keine Relevanz mehr aufweisen werden.

Der Erfolg der Vindikationsklage führt auch nicht dazu, dass der Löschungsantrag erfolglos gewesen wäre, da er sich lediglich gegen die Antragsgegnerin richtete. Die von dem Anspruchsberechtigten nach § 13 Abs. 3 GebrMG i. V. m. § 8 PatG begehrte Bewilligung zur Umschreibung im Register gilt zwar grundsätzlich mit Rechtskraft der Entscheidung gemäß § 894 ZPO als abgegeben, jedoch ist es vorliegend wegen der Zug-um-Zug-Leistung schon unwahrscheinlich, dass am 10.

September 2018 bereits eine vollstreckbare Ausfertigung erteilt worden war und zudem ist der Löschantrag an den eingetragenen Inhaber zu richten. Die Umschreibung war zum Zeitpunkt der Erledigung des Lösungsverfahrens noch nicht erfolgt.

4. Da die Beschwerde keinen Erfolg hat, hat, wie im Tenor dieses Beschlusses ausgesprochen, die Antragsgegnerin die Kosten der Antragstellerin zu tragen, während die Nebenintervenientin die Kosten der Nebenintervention zu tragen hat (§ 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, § 84 Abs. 2 PatG, § 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO, § 101 Abs. 1 ZPO). Billigkeitsgründe, die eine anderweitige Kostentragung geboten erscheinen lassen, sind nicht ersichtlich.

5. Der Senat entscheidet gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m. §§ 572 Abs. 4, 128 Abs. 4 ZPO ohne mündliche Verhandlung. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens ist ausschließlich die Kostenentscheidung der Gebrauchsmusterabteilung nach übereinstimmender Erledigungserklärung. Da hierdurch über den Bestand oder die Wirksamkeit des Streitgebrauchsmusters gerade nicht entschieden wurde, sondern der streitgegenständliche Löschantrag als nicht mehr anhängig zu erachten ist, geht es gerade nicht (mehr) um eine Entscheidung über einen Löschantrag, d.h. um keine Hauptsacheentscheidung, sondern eine Nebenentscheidung; die Durchführung einer mündlichen Verhandlung ist daher auch nach § 17 Abs. 3 Satz 1 GebrMG nicht angezeigt. Soweit der Beitritt der Nebenintervenientin als notwendige Streitgenossin als unzulässig verworfen wurde, ist ebenfalls keine mündliche Verhandlung vorgeschrieben (vgl. § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 79 Abs. 2 PatG).

6. Für die Zulassung der Rechtsbeschwerde gemäß § 18 Abs. 2 Satz 1 GebrMG i. V. m. § 100 Abs. 2 PatG besteht kein Anlass. Insbesondere widerspricht die Entscheidung des BGH X ZR 69/11 – Fräsverfahren - nicht der vorliegenden Entscheidung. In Zusammenhang mit der Beurteilung der Verfahrensbeteiligung der



Nebenintervenientin geht es um die Anwendung allgemeiner und anerkannter verfahrensrechtlicher Grundsätze, die keiner weiteren höchstrichterlichen Klärung bedürfen.

### 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 beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim

Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten schriftlich einzulegen.

Metternich

Eisenrauch

Bayer