



# BUNDESPATENTGERICHT

35 W (pat) 16/22

---

(Aktenzeichen)

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend das Gebrauchsmuster 20 2017 101 994.2**

(hier: Kostenbeschwerde)

hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts am 24. April 2024 durch den Vorsitzenden Richter Metternich sowie die Richter Dr. Nielsen und Eisenrauch

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragsgegnerin wird der Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Juli 2022 hinsichtlich der Kostengrundentscheidung aufgehoben.
2. Sowohl die Kosten des patentamtlichen Lösungsverfahrens als auch die Kosten des Beschwerdeverfahrens werden gegeneinander aufgehoben.
3. Die weitergehende Beschwerde der Antragsgegnerin und die Anschlussbeschwerde des Antragstellers werden zurückgewiesen.

**Gründe**

**I.**

Das Gebrauchsmuster 20 2017 101 994.2 (Streitgebrauchsmuster) ist nach einem Teillöschantrag aufgrund eines teilweisen Widerspruchs im Umfang zur Regis-

terakte nachgereichter, neuer Schutzansprüche teilweise gelöscht worden. Die Verfahrensbeteiligten streiten über die Kosten des Lösungsverfahrens, die die Gebrauchsmusterabteilung im Wesentlichen der Antragsgegnerin auferlegt hat.

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Streitgebrauchsmusters 20 2017 101 994.2 mit der Bezeichnung „Backunterlage“, das am 2. Mai 2017 mit einem Hauptanspruch und 12 weiteren, auf diesen unmittelbar oder mittelbar rückbezogenen Schutzansprüchen eingetragen wurde. Zum Streitgebrauchsmuster liegt ein Recherchebericht des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) vom 12. Dezember 2017 vor. Gemäß diesem Recherchebericht wurden von der Prüfungsstelle zwei Entgegenhaltungen der Kategorie „X“ ermittelt, wodurch also auch Teile des Streitgebrauchsmusters möglicherweise neuheitsschädlich vorweggenommen worden sein konnten.

Der Antragsteller forderte die Antragsgegnerin mit Schreiben vom 15. August 2020 unter Fristsetzung zum 15. September 2020 auf, auf das Streitgebrauchsmuster zu verzichten. Zur Begründung war lediglich ausgeführt:

„Das Gebrauchsmuster umfasst Schutzansprüche, deren Gegenstände nicht schutzfähig sind, da sie am Anmeldetag nicht neu waren bzw. nicht auf einem erfinderischen Schritt beruhten. Letzteres ist Ihrem Unternehmen aus dem Recherchebericht zum Gebrauchsmuster sowie dem dort genannten Stand der Technik bereits bekannt“.

Weitergehende Ausführungen zum entgegenstehenden Stand der Technik zum Anmeldetag bzw. konkrete Darlegungen zum Fehlen eines erfinderischen Schritts fanden sich in dem genannten Schreiben nicht.

Mit Schreiben vom 15. September 2020, eingegangen beim DPMA am selben Tag, reichte die Antragsgegnerin neue Schutzansprüche 1 bis 12 zu den Akten und er-

klärte, dass sie sowohl für die Vergangenheit als auch für die Zukunft das Streitgebrauchsmuster nur im Umfang der nachgereichten Ansprüche 1 bis 12 geltend mache. Der neue Anspruchssatz zeichnete sich durch einen neuen Anspruch 1 aus, in den das einschränkende Merkmal „blattförmig“ vor den Begriff „Backunterlage“ und die Merkmale des eingetragenen Anspruchs 3 aufgenommen worden waren.

Der neue, verteidigte Hauptanspruch lautete nunmehr (Änderungen hervorgehoben) wie folgt:

- „1. **Blattförmige** Backunterlage (1) aus einem blattförmigen Material, das an einer Oberseite (2) eine geprägte Strukturierung (6) aufweist, die mit einer Antihaft-Beschichtung versehen ist, **wobei an der Oberseite (2) Auswölbungen zur Reduzierung der an einem Backgut anliegenden Fläche vorgesehen sind,** dadurch gekennzeichnet, dass eine Unterseite (3) zumindest bereichsweise glatt ausgebildet ist und zumindest die glatten Bereiche (13) wenigstens bereichsweise eine Antirutschbeschichtung (11) aufweisen.“

Der Eingang der neuen Schutzansprüche wurde am 16. September 2020 im Register vermerkt.

Mit Schreiben vom 18. Januar 2021, eingegangen beim DPMA am selben Tag, beantragte der Antragsteller die teilweise Löschung des Streitgebrauchsmusters, nämlich im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche 1, 2, 5, 8 bis 10, 12 und 13. Zur Begründung führte er aus, dass das Streitgebrauchsmuster insoweit nicht schutzfähig sei. Hierzu verwies er auf den Recherchebericht des DPMA vom 12. Dezember 2017 und den dort zitierten Stand der Technik. Dieser Teillöschungsantrag wurde der Antragsgegnerin am 4. Februar 2021 zugestellt. Mit Schreiben vom 23. Februar 2021, eingegangen beim DPMA am selben Tag, hat die Antragsgegnerin erklärt, dass sie dem Teillöschungsantrag im Umfang der am 15. September

2020 zur Registerakte nachgereichten Schutzansprüchen widerspreche. Die Antragsgegnerin hielt den Löschungsantrag für unzulässig, da der Antragsteller, ein Rechtsanwalt, diesen nur zum Zweck des Generierens von Gebühren gestellt habe; ferner bemängelte die Antragsgegnerin, der Antrag habe unter Verstoß gegen § 16 Satz 2 GebrMG keine Tatsachen enthalten, auf die er gestützt werde. Der platte Verweis auf einen Recherchebericht sei nicht ausreichend. Der Gegenstand nach Hauptanspruch 1 in der zur Registerakte nachgereichten Fassung sei neu und erfinderisch, weshalb der Löschungsantrag auch in der Sache keinen Erfolg habe. Zugleich beantragte die Antragsgegnerin, dem Antragsteller die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsteller hat demgegenüber vorgetragen, dass der Widerspruch unzulässig sei. Der Löschungsantrag sei lediglich auf die eingetragenen Schutzansprüche 1, 2, 5, 8 bis 10, 12 und 13 bezogen worden, während die nachgereichten Schutzansprüche die Merkmale des eingetragenen Schutzanspruchs 3 enthielten. Dieser Anspruch sei aber nicht angegriffen worden; die Verteidigung von Schutzansprüchen mit Merkmalen aus einem nicht angegriffenen Anspruch sei nicht statthaft.

Der Antragsteller hat mit Eingabe vom 4. Mai 2021 seinen Löschungsantrag erweitert, indem er zusätzlich die Löschung des Streitgebrauchsmusters im Umfang der eingetragenen Schutzansprüche 4, 6, 7 und 11 beantragt hat, sodass sich sein Antrag fortan gegen alle eingetragenen Schutzansprüche - ausgenommen den Anspruch 3 - richtete. Mit Eingabe vom 23. August 2021 hat der Antragsteller sodann klargestellt, dass die verfahrensgegenständlichen Schutzansprüche insoweit nicht angegriffen seien, als diese einen Rückbezug auf den Schutzanspruch 3 enthielten. Ferner hat der Antragsteller beantragt, der Antragsgegnerin die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen.

Mit Beschluss vom 4. Juli 2022 hat die Gebrauchsmusterabteilung des DPMA im schriftlichen Verfahren entschieden:

„Das Gebrauchsmuster wird im Umfang seiner Schutzansprüche 1, 2 (umfänglich) sowie seiner Ansprüche 4 bis 13, soweit sie über den Rückbezug auf den Anspruch 3 hinausgehen, gelöscht.“

Die Kosten des Lösungsverfahrens hat die Gebrauchsmusterabteilung zu 90 % der Antragsgegnerin und zu 10 % dem Antragsteller auferlegt.

Die Gebrauchsmusterabteilung stützt diese Kostenentscheidung auf §§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG i. V. m. §§ 92, 269 Abs. 2 (analog) ZPO. Aufgrund einer Erweiterung des Lösungsantrags seien zuletzt die Schutzansprüche 1, 2 und 4 bis 13 zum Gegenstand des Verfahrens geworden. Die Antragsgegnerin habe dem Lösungsantrag mit einer unzulässigen Anspruchsfassung widersprochen, da diese die Merkmale des nicht angegriffenen Schutzanspruchs 3 enthalten habe. Allerdings habe der Antragsteller bei seinem Lösungsantrag nicht zum Ausdruck gebracht, dass die Schutzansprüchen 4 bis 13 nur insoweit angegriffen würden, als diese nicht auf Schutzanspruch 3 rückbezogen seien. In der späteren Klarstellung des Antragstellers sei eine teilweise Rücknahme des Lösungsantrags zu sehen, die eine anteilige, allerdings nur geringe Kostentragung des Antragstellers rechtfertige.

Gegen diesen Beschluss hat die Antragsgegnerin am 5. August 2022 form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt und die tarifmäßige Beschwerdegebühr entrichtet. Die Antragsgegnerin ist der Auffassung, dass die Gebrauchsmusterabteilung bei ihrer Kostenentscheidung die Besonderheiten des Gebrauchsmuster-Lösungsverfahrens nicht ausreichend berücksichtigt habe. Sie hält zu ihren Gunsten die Anwendung von § 93 ZPO für geboten. Anders als das Patentgesetz sehe das Gebrauchsmustergesetz trotz vergleichbarer Interessenlage kein Beschränkungsverfahren vor. Werde nach der Eintragung des Gebrauchsmusters ein entgegenstehender Stand der Technik aufgefunden, könne der Inhaber zwar auf sein Schutzrecht ganz oder teilweise verzichten. Tatsächlich sei es aber für einen praktikablen Teilverzicht häufig notwendig, die Schutzansprüche neu zu fassen. Eine

Neufassung der Ansprüche „ex tunc“ sei jedoch, da das Gebrauchsmusterrecht kein Beschränkungsverfahren kenne, nicht möglich. Die Rechtsprechung sehe es deswegen als zulässig an, nach der Eintragung des Gebrauchsmusters neue bzw. eingeschränkte Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte einzureichen, verbunden mit der Erklärung, dass sich das Schutzbegehren für die Vergangenheit und die Zukunft auf die neuen Ansprüche beschränke (BGH GRUR 1998, 910, 912 - „Scherbeneis“). Im Hinblick auf ein mögliches Lösungsverfahren sei die Erklärung als bindender vorweggenommener Verzicht auf einen Widerspruch nach § 17 Abs. 1 GebrMG auszulegen. Eine solche Erklärung habe die Antragsgegnerin mit dem Schreiben vom 15. September 2020 abgegeben. Hiervon ausgehend habe die Antragsgegnerin dem Antragsteller keinen Anlass gegeben, den Lösungsantrag zu stellen. Dem Antragsteller komme vor diesem Hintergrund für die Stellung des Lösungsantrags kein Rechtsschutzbedürfnis zu.

Ferner werde die von der Rechtsprechung anerkannte Möglichkeit der nachträglichen Einreichung beschränkter Schutzansprüche ausgehebelt, folgte man der Rechtsauffassung der Gebrauchsmusterabteilung. Dem Gebrauchsmusterinhaber werde die Möglichkeit genommen, sein Schutzrecht ohne Lösungsverfahren zu beschränken, sodass er stets der negativen Kostenfolge eines unnötigen und letztlich nur noch formal zu prüfenden Lösungsantrages ausgesetzt sei. Die Antragsgegnerin habe keine andere Möglichkeit gehabt, als dem Lösungsantrag im Umfang der nachgereichten Schutzansprüche zu widersprechen, da durch die nachgereichten Ansprüche bereits ein vorweggenommener Verzicht auf Widerspruch erklärt worden sei. Die Bindungswirkung der schuldrechtlichen Erklärung entfalte sich unabhängig davon, ob die Beschränkung in den Ansprüchen mit Blick auf den Umfang des Lösungsantrags zulässig sei oder nicht. Es könne nicht sein, dass im Falle eines Lösungsverfahrens ein Gebrauchsmusterinhaber trotz zuvor schuldrechtlich beschränkter Ansprüche mit den vollen Kosten eines Lösungsverfahrens belastet werde.

Im Übrigen habe sich der Antragsteller bei Stellung des Löschungsantrages rechtsmissbräuchlich verhalten, da sein Verhalten von sachfremden Erwägungen geleitet sei. Der Antragsteller habe kein eigenes Interesse an der Benutzung des Streitgebrauchsmusters, sondern handle als Rechtsanwalt allein im Gebührenerzielungsinteresse. Dies zeige sich auch daran, dass der Antragsteller in den Jahren 2020 und 2021 zahlreiche Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren betrieben habe, denen stets eine Verzichtsaufforderung ohne inhaltliche Begründung vorausgegangen sei.

Die Antragsgegnerin hat beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamts vom 4. Juli 2022 hinsichtlich der Kostengrundentscheidung aufzuheben und dem Antragsteller die Kosten des Löschungsverfahrens aufzuerlegen.

Der Antragsteller hat beantragt,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zurückzuweisen.

Ferner hat der Antragsteller im Wege einer unselbständigen Anschlussbeschwerde beantragt,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und Markenamtes vom 4. Juli 2022 hinsichtlich der Kostengrundentscheidung dahingehend abzuändern, dass der Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens vollständig auferlegt werden.

Der Antragsteller ist der Ansicht, dass der Löschungsausspruch zu den Schutzansprüchen 1 und 2 insoweit unzulässig gewesen sei, als sich deren Umfang mit dem des Schutzanspruch 3 überschneiden habe. Eine Löschung des Streitgebrauchs-

musters im Umfang des Schutzanspruchs 3 sei zu keinem Zeitpunkt beantragt worden. Von Anfang an sei klar gewesen, dass die Löschung der eingetragenen Schutzansprüche 4 bis 13 nicht in vollem Umfang, sondern nur insoweit beantragt worden sei, als diese nicht auf Schutzanspruch 3 rückbezogen gewesen seien. Es habe somit keine Teilrücknahme des Löschungsantrags stattgefunden. Vom Streitgebrauchsmusters sei gemäß der Hauptsacheentscheidung nur so viel übriggeblieben, wie vom Löschungsantrag immer ausgenommen gewesen sei. Somit habe der Antragsteller in vollem Umfang obsiegt.

Im Übrigen habe die Antragsgegnerin Anlass zum Löschungsantrag gegeben. Das nachträgliche Nachreichen von eingeschränkten Schutzansprüchen sei lediglich eine Ergänzung und kein Ersatz eines Teilverzichts. Die Antragsgegnerin hätte, um Kosten zu vermeiden, vor dem Eingang des Löschungsantrages gegenüber dem DPMA erklären können, dass sie auf die Schutzansprüche 1, 2 und 4 bis 13 verzichte.

Ferner liege auch kein rechtsmissbräuchliches Verhalten seitens des Antragstellers vor. Dies folge bereits aus dem Umstand, dass es sich bei dem Löschungsanspruch um einen im öffentlichen Interesse bestehenden Anspruch handele.

Wegen der weiteren Einzelheiten des gegenseitigen Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

## II.

Die zulässige Beschwerde der Antragsgegnerin (isolierte Kostenbeschwerde) hat teilweise Erfolg, da die Kosten des Lösungsverfahrens aufgrund der konkreten Umstände des Einzelfalls billigerweise gegeneinander aufzuheben sind. Dies folgt aus einer Anwendung von §§ 17 Abs. 4 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO.

1. Für die Entscheidung über die Beschwerde, die lediglich gegen die Kostenentscheidung gerichtet ist, ist der Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat in der Besetzung mit drei juristischen Mitgliedern berufen. Er entscheidet zwar gemäß § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz, GebrMG in der Besetzung mit einem juristischen Mitglied und zwei technischen Mitgliedern, wenn es sich um eine Beschwerde gegen Beschlüsse der Gebrauchsmusterabteilung über Löschanträge handelt. Mit der vorliegenden Beschwerde wird jedoch nicht eine Sachentscheidung über einen Löschantrag angegriffen, sondern lediglich die Kostengrundentscheidung; somit ist keine Beschwerde gegen eine Entscheidung über einen Löschantrag i. S. d. § 18 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbsatz, GebrMG gegeben. Für die Besetzung ist daher die allgemeine Bestimmung des § 67 Abs. 1 Nr. 4 PatG maßgebend.

2. Das Leitbild der Kostenentscheidung im gebrauchsmusterrechtlichen Lösungsverfahren ist durch den Verweis auf die Kostenvorschriften des patentrechtlichen Nichtigkeitsverfahrens vom Unterliegensprinzip gekennzeichnet, wie sich aus §§ 17 Abs. 4 GebrMG, 84 Abs. 2 PatG, 91 ff. ZPO ergibt. Hierbei kommt es grundsätzlich darauf an, wieviel vom Schutzgegenstand, soweit angegriffen, nach der Entscheidung im Lösungsverfahren übriggeblieben ist. Vorliegend ist das Streitgebrauchsmuster im beantragten Umfang gelöscht worden, sodass allein nach dem Anteil des Obsiegens und Unterliegens betrachtet, die Kosten des Lösungsverfahrens an sich der Antragsgegnerin aufzuerlegen wären. Der Gesetzgeber hat aber über den Verweis auf die Billigkeitsklausel des § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG die Möglichkeit einer Korrektur aus Billigkeitsgründen eröffnet. Ob Billigkeitsgründe eine vom Unterliegensprinzip abweichende Kostenverteilung erforderlich machen, ist eine nach den konkreten Fallumständen zu treffende Einzelfallentscheidung. Hier ist ein Fall gegeben, der billigerweise eine gegenseitige Aufhebung der Kosten im Sinne von § 92 Abs. 1 ZPO nahelegt.

2.1. Insoweit allerdings, als in der angegriffenen Kostengrundentscheidung vom Unterliegensprinzip abgewichen wurde und der Antragsteller mit 10 % der Verfahrenskosten belastet worden ist, erweist sich die Begründung des angefochtenen Beschlusses als nicht tragfähig. Hierbei kann dahingestellt bleiben, ob der Antragsteller anfänglich bei seinem Löschantrag nicht hinreichend zum Ausdruck gebracht hatte, dass er die Schutzansprüche 4 bis 13 nur insoweit angreifen wolle, als diese nicht auf Schutzanspruch 3 rückbezogen seien. Selbst wenn dies so wäre, könnte eine darin zu sehende, spätere Einschränkung des Löschantrags es (insoweit) nicht rechtfertigen, auch den Antragsteller - wie geschehen - mit Kosten zu belasten. Der Antragsteller hat zu Recht darauf hingewiesen, dass die auf den Schutzanspruch 3 rückbezogenen Schutzansprüche 4 bis 13 Gegenstände betreffen, die vom Schutzbereich des Schutzanspruchs 3 bereits mitumfasst sind. Damit betrifft die vom Antragsteller später im Verfahren erklärte Klarstellung in jedem Falle nur eine in wirtschaftlicher Hinsicht bedeutungslose Einschränkung, die zu Gunsten des Antragstellers billigerweise zur Anwendung des Ausnahmetatbestandes nach § 92 Abs. 2 Nr. 1 ZPO führen müsste, er also von einer Kostenauflegung freizustellen wäre.

2.2. Die angefochtene Kostengrundentscheidung erweist sich allerdings, indem sie der Antragsgegnerin weitüberwiegend mit den Verfahrenskosten belastet, in anderer Weise als unbillig. Der Antragsgegnerin darf mit Blick auf das inhaltlich unzureichende Aufforderungsschreiben des Antragstellers vom 15. August 2020 nicht zur Last gelegt werden, dass sie das Streitgebrauchsmuster durch die am 15. September 2020 zur Registerakte nachgereichten Schutzansprüchen in bestimmter Weise verteidigt und sich dadurch mit Blick auf ein späteres Lösungsverfahren teilweise ihrer Verteidigungsmöglichkeiten begeben hat. Dies folgt im Wesentlichen aus dem Umstand, dass der Antragsteller bei seinem späteren Löschantrag - was nachfolgend noch näher ausgeführt wird - zugutekam, dass (ebenso wie im Patentnichtigkeitsverfahren) die beschränkte Verteidigung eines mit einem Teillöschantrag angegriffenen Gebrauchsmusters nicht durch die Aufnahme von

Merkmale eines nicht angegriffenen Unteranspruchs in den Hauptanspruch möglich ist und im Widerspruch zum Antragsgrundsatz steht (vgl. BGH GRUR 2023, 1526, 1529, Rz. 46 - „Tischgrill“; GRUR 2023, 1274, 1282, Rz. 150 - „Anschlussklemme“).

Die Anwendung von §§ 91, 92 ZPO in Gebrauchsmuster-Löschungsverfahren kann im Einzelfall problematisch sein oder sogar zu unangemessenen Ergebnissen führen, wenn sich ein Löschungsantrag ganz oder teilweise gegen ein Gebrauchsmuster richtet, bei welchem der Gebrauchsmusterinhaber vor Stellung des Löschungsantrags beschränkte Schutzansprüche zur Gebrauchsmusterakte nachgereicht hat verbunden mit der Erklärung, für die Vergangenheit und die Zukunft aus dem Gebrauchsmuster keine weitergehenden Ansprüche mehr geltend zu machen („Scherbeneis“-Erklärung) und dagegen der Löschungsantragsteller - wie hier geschehen - eine vom Gegenstand der nachgereichten, eingeschränkten Schutzansprüche abweichende Löschung oder Feststellung der Unwirksamkeit des betreffenden Streitgebrauchsmusters verfolgt (vgl. Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 92).

Die Erklärung eines Gebrauchsmusterinhabers, über die nachgereichten Ansprüche hinaus keine Rechte mehr Ansprüche aus dem Gebrauchsmuster geltend machen zu wollen, ist eine an die Allgemeinheit gerichtete, schuldrechtlich bindende Selbstbeschränkung des Inhabers auf den Gegenstand der nachgereichten Schutzansprüche. Darüber hinaus bedeutet diese „Scherbeneis“-Erklärung einen „vorweggenommen Verzicht auf Widerspruch“ (vgl. BGH GRUR 1998, 910, 912 - „Scherbeneis“). Die Eintragung eines Gebrauchsmusters ist allerdings ein vom DPMA, einer Behörde der öffentlichen Verwaltung bewirkter Hoheitsakt, der nur durch einen (gegenteiligen) Hoheitsakt substantiell verändert werden kann; dies hat zur Folge, dass der Löschungsantragsteller seinen Löschungsantrag weiterhin gegen die eingetragene Fassung zu richten hat (BGH GRUR 2023, 1526, 1530, Rz. 67 ff. - „Tischgrill“; Busse/*Keukenschrijver*, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 57). Im Falle eines Löschungsantrags führt die „Scherbeneis“-Erklärung zwingend dazu, dass mit Ablauf

der in § 17 Abs. 1 Satz 1 GebrMG geregelten Monatsfrist das entsprechende Streitgebrauchsmuster „ex tunc“ teilgelöscht ist, was wiederum aus § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG folgt. Ein Gebrauchsmusterinhaber muss deshalb beachten, dass er sein Schutzrecht zwingend nur noch im Umfang der nachgereichten, beschränkten Schutzansprüche verteidigen, d. h. auch einem späteren Löschungsantrag nur noch in diesem Umfang wirksam widersprechen kann (BGH GRUR 1998, 910, 912 - „Scherbeneis“).

2.3. Bei der hier zu treffenden Kostenentscheidung ist der Umstand zu beachten, dass der Antragsteller der Antragsgegnerin mit seinem Aufforderungsschreiben (Verzichtsaufforderung) vom 15. August 2020 keine Möglichkeit eingeräumt hatte zu erkennen, in welcher Weise sie das Streitgebrauchsmuster schuldrechtlich mit einer „Scherbeneis“-Erklärung beschränken könnte, um einen Löschungsantrag zu vermeiden. Eine ernsthafte Aufforderung zum Verzicht auf das Gebrauchsmuster bzw. zur Zustimmung zu dessen Löschung muss grundsätzlich mit nachprüfbaren Fakten versehen sein, auf die sich das Begehren stützt. Es trifft zwar zu, dass die Anforderungen an ein Aufforderungsschreiben nicht überspannt werden dürfen und keine bis ins Detail ausgeführten Darlegungen zu der Frage erforderlich sind, warum das Gebrauchsmuster keinen Bestand haben kann (vgl. BPatG, Beschluss vom 7. Oktober 2010, Az. 35 W (pat) 8/08 – „Verpackung einer Sicherheits- und Rettungsausrüstung“; Beschluss vom 2. September 2010, Az. 35 W (pat) 20/10 - „Alterslegitimation bei Verkaufsautomaten“; Beschluss vom 16. November 2022, Az. 35 W (pat) 1/21 – „Filteranordnung“; Benkard/Goebel/Engel, GebrMG, 12. Aufl., § 17 Rn. 22; Loth/Stock, GebrMG, 2. Aufl., § 17 Rn. 83; Bühring/Braitmayer, GebrMG, 9. Aufl., § 17 Rn. 100 f. - m. w. N.); in kostenrechtlicher Hinsicht kann es aber - wie der vorliegende Fall zeigt - angezeigt sein, in einer Verzichtsaufforderung mehr Informationen zu liefern, als zu deren Wirksamkeit notwendig sind.

Hier kann dahingestellt bleiben, ob der Antragsteller mit seinem Aufforderungsschreiben vom 15. August 2020 die Mindestvoraussetzungen, die an ein solches

Schreiben zu stellen sind, erfüllt hat. Unzweifelhaft ist jedoch, dass das verfahrensgenständliche Schreiben nur wenige, für die Antragsgegnerin aussagekräftige Informationen lieferte. Der Antragsteller hat weder Tatsachen noch Rechtsauffassungen dargelegt, die die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters in Frage stellen könnten. Er hat insoweit lediglich mit zwei formelhaften Sätzen auf den Recherchebericht vom 12. Dezember 2017 verwiesen sowie auf den dort genannten Stand der Technik. Jedoch ersetzt auch dieser Verweis eine konkrete inhaltliche Befassung, insbesondere mit dem Stand der Technik im Anmeldezeitpunkt des Streitgebrauchsmusters, nicht. Ein wortlautnahes Verständnis des Schreibens legt noch nicht einmal nahe, dass der Antragsteller die Schutzfähigkeit des Streitgebrauchsmusters vor dem Abfassen der Verzichtsaufforderung selbst überprüft hatte, wenn er schreibt, dass „Letzteres [die Schutzunfähigkeit] Ihrem Unternehmen aus dem Recherchebericht (...) bereits bekannt (ist)“.

2.4. Dem mit Aufforderungsschreiben vom 15. August 2020 übersandten Verlangen des Antragstellers ist die Antragsgegnerin sodann in angemessener Weise durch die Einreichung zulässiger, eingeschränkter Schutzansprüche nebst Abgabe einer entsprechenden „Scherbeneis“-Erklärung nachgekommen. Die hierbei abgegebene „Scherbeneis“-Erklärung war völlig eindeutig, klar und damit ohne jeden Zweifel wirksam. Die Möglichkeit, einer Verzichtsaufforderung auch in dieser Weise rechtswirksam entgegenzutreten zu können, ist unstrittig (vgl. BGH GRUR 2023, 1526, 1530, Rz. 69 ff. - „Tischgrill“; Benkard/Goebel/Engel, GebrMG, 12. Aufl., § 17 Rn. 22 - m. w. N.). Die von der Antragstellerin am 15. September 2020 zur Registerakte nachgereichten Schutzansprüche 1 bis 12 zeichneten sich zudem dadurch aus, dass in den neuen Hauptanspruch in zulässiger Weise einerseits das Merkmal „blatfförmig“ vor dem Begriff „Backunterlage“ eingefügt wurde und andererseits dort die Merkmale des nicht angegriffenen, eingetragenen Anspruchs 3 aufgenommen wurden. Die neuen Schutzansprüche bedeuteten eine sachdienliche und deutliche, schuldrechtliche Einschränkung des Schutzbegehrens, indem die nunmehr verteidigte Backunterlage zwingend „blatfförmig“ sein musste und diese auf der Oberseite nunmehr auch Auswölbungen vorzusehen hatte, um die am Backgut anliegende

Fläche zu reduzieren. Diese neuen Schutzansprüche hätten ohne weiteres im Wege einer Teillöschung nach § 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG von Gesetzes wegen an die Stelle der eingetragenen Schutzansprüche treten können, sofern der vorliegende Löschungsantrag auf eine vollumfängliche Löschung des Streitgebrauchsmusters gerichtet gewesen wäre.

Grundsätzlich gilt zwar, dass die Auferlegung von Kosten auf einen Gebrauchsmusterinhaber gemäß §§ 91 ff. ZPO in der Regel billig ist, wenn das angegriffene Gebrauchsmuster auf den Löschungsantrag hin in einem Umfang gelöscht wird, der über die mit der „Scherbeneis“-Erklärung verteidigten, neuen Schutzansprüche hinausgeht (vgl. BGH GRUR 2023, 1526, 1531, Rz. 78 ff. - „Tischgrill“). Dies ist zwar vorliegend der Fall, jedoch ist ein besonderer Sachverhalt gegeben, der aus Gründen der Billigkeit - wie bereits oben angedeutet - eine andere Bewertung nahelegt. Die Antragsgegnerin hätte grundsätzlich die Chance gehabt, dem Löschungsantrag mit einer zulässigen und rechtsbeständigen Anspruchsfassung zu widersprechen und damit zu ihren Gunsten die Kostenfolge des § 93 ZPO herbeizuführen. Dem Antragsteller ist zwar grundsätzlich kein Vorwurf zu machen, dass er später - in Abweichung von seinem Aufforderungsschreiben vom 15. August 2020 - lediglich einen Teilangriff gegen Streitgebrauchsmuster gewählt hat, der der Antragsgegnerin nur noch eine unzureichende Verteidigung mit den zuvor am 15. September 2020 zur Registerakte nachgereichten Anspruchsfassung übrigließ. Diese im vorliegenden Zusammenhang von der „Scherbeneis“-Rechtsprechung des BGH bedingten, verfahrensrechtlichen Besonderheiten müssen sich der Antragsteller in gleicher Weise wie die Antragsgegnerin zurechnen lassen, was letztlich die hier getroffene Kostengrundentscheidung rechtfertigt.

2.5. Aus der Entscheidung „Ionenaustauschverfahren“ des BPatG, die in einem Patentnichtigkeitsverfahren ergangen ist (vgl. BPatGE 51, 45, 50) führt vorliegend zu keiner anderen Einschätzung. Der 3. Senat des BPatG hatte dort entschieden, dass der Nichtigkeitsbeklagte aus Billigkeitsgründen auch dann die Kosten voll zu

tragen habe, wenn dieser das Streitpatent erstmals im Verlauf des Nichtigkeitsverfahrens mit neugefassten Patentansprüchen beschränkt verteidigt und der Nichtigkeitskläger sich damit sofort einverstanden erklärt habe. Diese Entscheidung ist im Wesentlichen damit begründet worden, dass die Möglichkeit der beschränkten Verteidigung eines mit einer Nichtigkeitsklage angegriffenen Streitpatents den Nichtigkeitsbeklagten insoweit entlaste, als er nicht den Weg des selbständigen Beschränkungsverfahrens gehen müsse, und dadurch eine unbillige kostenmäßige Verschiebung des Beschränkungsverfahrens in das Nichtigkeitsverfahren statffinde. Der Unterschied zum vorliegenden Fall besteht aber gerade darin, dass das Gebrauchsmusterrecht ein selbständiges Beschränkungsverfahren gerade nicht vorsieht, sodass insoweit auch keine kostenmäßige Verschiebung ins Lösungsverfahren stattfinden kann. Im Übrigen hatte die dortige Nichtigkeitsklägerin bereits im Vorfeld detailliert zur Patentfähigkeit des geschützten Gegenstandes vorgetragen, sodass für die Nichtigkeitsbeklagte von Anfang an die Möglichkeit bestand, sein Schutzbegehren entsprechend anzupassen.

3. Dafür, dass sich der Antragsteller mit seinem Lösungsantrag in anderer Hinsicht rechtsmissbräuchlich verhalten habe, gibt der vorliegende Sachverhalt keine Anhaltspunkte. Beim patentamtlichen Lösungsverfahren handelt es sich um ein „Popularrechtsbehelf“, an dessen Einlegung stets auch ein öffentliches Interesse besteht. Daher kann selbst bei einer Einlegung einer Vielzahl von nicht begründeten Verzichtsaufforderungen und anschließenden Lösungsanträgen durch eine Person grundsätzlich kein rechtsmissbräuchliches Verhalten gesehen werden.

4. Wie sich aus den vorstehenden Ausführungen ergibt, war die Anschlussbeschwerde des Antragstellers entsprechend zurückzuweisen.

5. Der Senat hat im schriftlichen Verfahren entschieden, da gemäß §§ 18 Abs. 2 GebrMG, 84 Abs. 2 Satz 2, 99 Abs. 1 PatG i. V. m § 128 Abs. 4 ZPO die Durchführung einer mündlichen Verhandlung weder vorgeschrieben ist noch angezeigt erschien. Die beiden Verfahrensbeteiligten hatten umfassend Gelegenheit, sich zum

Vorbringen der jeweiligen Gegenseite zu äußern. Es war zudem nicht erforderlich, weitere Ermittlungen anzustellen oder auf ergänzenden Vortrag hinzuwirken.

6. Die Kostenentscheidung hinsichtlich des Beschwerdeverfahrens beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG ebenfalls i. V. m. § 84 Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO, die auch bei Nebenentscheidungen in Lösungsverfahren anwendbar sind (vgl. Bühring/*Braitmayer*, GebrMG, 9. Aufl., § 18 Rn. 151). Beide Verfahrensbeteiligte sind bei wirtschaftlicher Betrachtung mit ihren Rechtsbehelfen jeweils in gleichem Umfang durchgedrungen und unterlegen. Gründe, die billigerweise eine andere Kostenentscheidung geboten erscheinen ließen, sind nicht ersichtlich.

### III.

#### **Rechtsmittelbelehrung**

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde ist 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 einzulegen.

Metternich

Dr. Nielsen

Eisenrauch